

Marques de commerce en 2017 : cinq décisions d'intérêt

Ismaël Coulibaly*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	457
1. <i>VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE v. VANCOUVER CAREER COLLEGE (BURNABY) INC.</i>	460
1.1 Les faits	460
1.2 La question en litige	461
1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour	461
1.4 À retenir	463
2. <i>SLEEP COUNTRY CANADA INC. v. SEARS CANADA INC.</i>	464
2.1 Les faits	464
2.2 La question en litige	465
2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour	465
2.4 À retenir	467
3. <i>DIAGEO CANADA INC. c. HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC.</i>	468
3.1 Les faits	468

© Ismaël Coulibaly, 2018.

* Avocat et agent de marques de commerce chez Benoît & Côté inc.

[Note de la rédaction : cet article a fait l'objet d'une évaluation à double anonymat.]

3.2	La question en litige	470
3.3	L'analyse et les conclusions de la Cour	470
3.4	À retenir	473
4.	<i>METRO BRANDS S.E.N.C. c. 1161396 ONTARIO INC.</i>	474
4.1	Les faits	474
4.2	La question en litige	476
4.3	L'analyse et les conclusions de la Cour	476
4.4	À retenir	478
5.	<i>GROUP III INTERNATIONAL LTD v. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL LTD</i>	478
5.1	Les faits	478
5.2	La question en litige	480
5.3	L'analyse et les conclusions de la Cour	481
5.4	À retenir	484

RÉSUMÉ

Cet article représente une sélection éditoriale de cinq décisions d'intérêt rendues en 2017 par les tribunaux canadiens en matière de marques de commerce abordées en ordre chronologique. Elles fournissent un éclairage utile sur les meilleures pratiques à adopter dans certains contextes, tout en illustrant la panoplie des outils à disposition des détenteurs de marques de commerce pour faire valoir leurs droits, et ce, en présence de marques enregistrées ou non. À cet égard, 2017 marque une certaine tendance aux recours en commercialisation trompeuse (*passing-off*) au titre des pratiques de concurrence déloyale.

La variété de ces décisions est une illustration frappante de la diversité des problématiques juridiques soulevées par les marques de commerce, dans un environnement en constante évolution où certains enjeux gagnent en importance : arrangement visuel et habillage commercial de produits (*trade dress*), référencement publicitaire en ligne, slogan publicitaire, ou encore modernisation de l'image de marque (*re-branding*). Il sera aussi intéressant de suivre les développements à venir ayant trait aux exigences relatives à l'emploi des marques de commerce, ainsi qu'à l'extension de la définition de marque de commerce, à l'aune des modifications à la LMC dont l'entrée en vigueur est prévue pour début 2019.

ABSTRACT

This article represents an editorial selection of five 2017 Canadian court decisions in chronological order. They provide useful insights on best practices to be adopted in certain contexts, while illustrating the range of tools available to trademark holders to assert their rights, in the presence of registered or unregistered trademarks. In this regard, 2017 marks a certain trend towards the use of misleading marketing as unfair competition practices.

The variety of these decisions is a striking illustration of the diversity of issues and advances that trademarks raise, in a constantly changing environment where certain elements are gaining importance: visual arrangement and product line marketing, advertising slogan, or further modernization of the brand image. It is interesting to follow the upcoming developments regarding parental requirements for the use of trademarks, the extension of the trademark definition, as well as the changes to the CMA that force is scheduled for early 2019.

MOTS-CLÉS

Marque de commerce, marque non enregistrée, trompeuse (commercialisation, représentation), *passing off*, concurrence déloyale, arrangement visuel, habillage commercial de produits, référencement publicitaire en ligne, slogan publicitaire, modernisation de l'image de marque.

L'année 2017 a été particulièrement faste en termes de développements relatifs à la propriété intellectuelle, apportant notamment son lot de décisions d'intérêt en matière de marques de commerce.

Nous vous proposons dans les pages qui suivent une sélection éditoriale de cinq décisions d'intérêt rendues en 2017 par les tribunaux canadiens en matière de marques de commerce, que nous aborderons en ordre chronologique.

Plusieurs de ces décisions ont particulièrement retenu notre attention, de par les clarifications qu'elles ont permis d'apporter et les enseignements dispensés lesquels ne manqueront pas de susciter l'intérêt des praticiens et des détenteurs de marques de commerce.

Ces décisions fournissent en effet un éclairage utile sur les meilleures pratiques à adopter dans certains contextes, tout en illustrant la panoplie des outils à la disposition des détenteurs de marques de commerce pour faire valoir leurs droits, et ce, en présence de marques enregistrées ou non. À cet égard, on notera que 2017 marque une certaine tendance aux recours en commercialisation trompeuse (*passing-off*) au titre des pratiques de concurrence déloyale prévues à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la « LMC »).

La variété de ces décisions est une illustration frappante de la diversité des problématiques juridiques soulevées par les marques de commerce, dans un environnement en constante évolution où certains enjeux gagnent en importance : arrangement visuel et habillage commercial de produits (*trade dress*) (*Diageo Canada Inc. c. Heaven Hill Distilleries, Inc.*), référencement publicitaire en ligne (*Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*), slogan publicitaire (*Sleep Country Canada Inc. c. Sears Canada Inc.*), ou encore modernisation de l'image de marque (*re-branding*) (*Group III International Ltd c. Travelway Group International Ltd*).

Il sera aussi intéressant de suivre les développements à venir ayant trait aux exigences relatives à l'emploi des marques de com-

merce (*Metro Brands S.E.N.C. c. 1161396 Ontario Inc.*), ainsi qu'à l'extension de la définition de marque de commerce, à l'aune des modifications à la LMC dont l'entrée en vigueur est prévue pour début 2019.

De quoi alimenter les discussions, lesquelles seront à n'en pas douter très animées !

1. VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE v. VANCOUVER CAREER COLLEGE (BURNABY) INC.¹ : L'ACHAT ET L'UTILISATION DE LA MARQUE DE COMMERCE D'UN CONCURRENT DANS UN MOT-CLÉ AUX FINS DE RÉFÉRENCIEMENT PUBLICITAIRE EN LIGNE PEUVENT ÊTRE CONSTITUTIFS DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE

1.1 Les faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (la « BCCA ») en date du 26 janvier 2017, en appel d'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « BCSC ») rendue le 20 août 2015².

Vancouver Community College (la « Demanderesse ») est un établissement d'enseignement, aussi désigné et connu sous l'acronyme « VCC ». La Demanderesse avait aussi adopté la marque de commerce de droit commun (non enregistrée) VCCollege pour désigner et identifier ses activités.

Vancouver Career College (la « Défenderesse »), un établissement d'enseignement concurrent, avait fait l'acquisition du nom de domaine « VCCollege.ca » (le « Site Web ») ainsi que du mot-clé « VCC » pour de la publicité en ligne (*AdWords*). De ce fait, l'entrée du mot-clé VCC dans le moteur de recherche en question résultait en l'affichage d'un lien commandité menant au Site Web de la Défenderesse. À noter que le mot-clé « VCC » était celui qui redirigeait le plus de trafic vers le Site Web. Toutefois, aucune mention de l'acronyme « VCC » ne se retrouvait en tant que telle sur le Site Web.

1. *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2017 BCCA 41 (juges Saunders, Smith et Savage), demande d'autorisation d'appel rejetée par la Cour suprême du Canada le 18 janvier 2018.

2. *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2015 BCSC 1470 (juge Affleck).

Face à cette utilisation non désirée de son acronyme, la Demanderesse a institué des procédures devant la BCSC, sollicitant une injonction permanente en alléguant la commercialisation trompeuse (*passing-off*).

L'action de la Demanderesse a été rejetée par la BCSC en première instance, le juge Affleck ayant retenu que les critères de la commercialisation trompeuse n'étaient pas satisfaits, à savoir (1) l'existence d'un achalandage, (2) la déception ou la confusion du public dues à la représentation trompeuse, et (3) l'existence de dommages ou la possibilité d'un dommage³.

Après avoir retenu que la Demanderesse n'avait pas fait la preuve d'un achalandage dans l'acronyme « VCC », le juge Affleck a conclu que l'emploi par la Défenderesse du nom de domaine VCCollege.ca n'était pas de nature à créer de la confusion dans l'esprit des internautes étant donné le contenu affiché sur le Site Web. Au soutien de sa décision, le juge Affleck a en effet écarté l'existence d'une probabilité de confusion étant donné que la consultation du Site Web par les utilisateurs après avoir cliqué sur le lien commandité en question permettait aisément de constater, à la première impression, qu'il ne s'agissait pas du site appartenant à la Demanderesse, mais bien du Site Web de la Défenderesse. Enfin, le juge Affleck a conclu à l'absence d'un préjudice causé par les activités contestées de la Défenderesse.

La Demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la BCCA.

1.2 La question en litige

Essentiellement, se posait, devant la BCCA, la question de savoir dans quelle mesure l'achat et l'utilisation de la marque de commerce d'un concurrent dans un mot-clé, aux fins de référencement publicitaire en ligne, peuvent être constitutifs de commercialisation trompeuse.

1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge Saunders, la BCCA a accueilli l'appel et infirmé la décision de première instance de la BCSC, faisant ainsi droit aux prétentions de la Demanderesse voulant que l'utilisation par la Défenderesse du

3. Voir : *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, 1992 CSC 33.

mot-clé « VCC » et du Site Web VCCollege.ca soit constitutive de commercialisation trompeuse.

L'intérêt particulier de cette décision réside dans l'appréciation du moment auquel le risque de confusion dans l'esprit de l'internaute se doit d'être évalué. Alors qu'en première instance, la BCSC a retenu que cette détermination devait se faire au moment où l'utilisateur accédait au Site Web après avoir cliqué sur le lien commandité, la BCCA a retenu quant à elle que cette probabilité de confusion (s'appuyant sur le test de la première impression)⁴ se devait d'être évaluée au stade précédent, lors de l'affichage des résultats sur la page du moteur de recherche.

Pour reprendre les propos de la juge Saunders :

[55] The issue before us in relation to the component of confusion is whether the judge erred in principle as to the moment for assessing confusion. *In my view, while the judge correctly referred to the first impression test, he erred in delaying its application to the searcher's arrival at the landing page, a moment well past the moment of first impression; the conclusion that the first impression does not occur until the searcher has reached a website by clicking on a search result, cannot be sustained on the authorities before us.*⁵ [Les italiques sont nôtres]

Selon la BCCA, la représentation trompeuse s'évalue lorsque l'utilisateur est confronté aux résultats de recherche pour la première fois, incluant le lien commandité affichant le nom de domaine VCCollege.ca. Selon l'analyse retenue par la BCCA, il est donc possible que la confusion intervienne avant même que l'utilisateur ne clique sur le lien commandité de la Défenderesse et prenne connaissance du contenu hébergé sur le Site Web (lui permettant de réaliser que le site n'a aucun lien avec la Demanderesse – ce qui ne constitue pas une défense en l'espèce).

En effet, l'internaute n'ayant, à première vue, aucun moyen de distinguer le nom de domaine VCCollege.ca de la marque VCCollege, lorsque confronté aux résultats de recherche, la BCCA a retenu que rien n'empêchait la confusion.

Aussi, la BCCA a réfuté l'analyse du juge Affleck qui au soutien de ses conclusions en première instance référerait à la décision de la

4. Voir : *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23.

5. *Supra*, note 1, par. 55.

Cour d'appel fédérale dans *Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411TravelBuys.ca)*⁶ (« *Redtag* »). En effet, la BCCA a opéré une distinction entre les faits de l'espèce et ceux ayant mené à la décision *Redtag*, laquelle concernait les métadonnées, informations textuelles non visibles par l'internaute lors de sa navigation⁷.

Ensuite, la BCCA nous enseigne qu'en l'absence de confusion, le seul fait d'acheter la marque de commerce d'un compétiteur comme mot-clé aux fins de publicité en ligne sur des moteurs de recherche ne permet pas en soi de qualifier la commercialisation trompeuse. Il s'agit donc d'une pratique autorisée. Pour reprendre les propos de la juge Saunders :

[72] [...] *More significantly, the critical factor in the confusion component is the message communicated by the defendant. Merely bidding on words, by itself, is not delivery of a message. What is key is how the defendant has presented itself, and in this the fact of bidding on a keyword is not sufficient to amount to a component of passing off, in my view.*⁸ [Les italiques sont nôtres]

Sur la question de l'achalandage, la BCCA s'est satisfaite du fait que l'acronyme « VCC » était suffisamment connu dans le secteur d'activité en question, sans exiger que soit établie la preuve d'acquisition d'un sens secondaire (*secondary meaning*). Sur la question des dommages, le BCCA a retenu que la perte de contrôle sur l'emploi de la marque VCC à laquelle l'achalandage de la Demanderesse était rattaché pouvait être suffisante pour constituer une forme de dommage, même en l'absence de preuve relative à des pertes au chapitre des ventes.

La BCCA a donc fait droit à la demande d'injonction permanente, interdisant ainsi à la Défenderesse d'utiliser en ligne les termes « VCC » et « VCCollege ». La question de l'évaluation des dommages a été renvoyée au tribunal de première instance.

1.4 À retenir

À l'heure où la présence en ligne et le référencement sont devenus le nerf de la guerre pour les détenteurs de marques de com-

6. *Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411TravelBuys.ca)*, 2015 CAF 290 (juges Dawson, Ryer et Webb). Dans cette cause, la défenderesse avait utilisé dans ses métadonnées trois marques enregistrées de la demanderesse.

7. *Supra*, note 1, par. 69.

8. *Ibid*, par. 72.

merce, cette décision apporte certaines clarifications pour permettre de tracer la ligne et adopter de bonnes pratiques en la matière, en sachant que l'achat de mots-clés incorporant la marque de commerce d'un concurrent aux fins de référencement publicitaire en ligne peut être source de responsabilité (même si le contenu hébergé sur le site en question permet de lever toute ambiguïté).

À toutes fins pratiques, advenant l'achat de mots-clés pouvant porter à confusion avec un concurrent, il serait avisé d'insérer dans le texte du lien commandité du contenu permettant d'opérer une distinction suffisante avec son concurrent afin de se prémunir contre une éventuelle responsabilité (le facteur décisif étant le « message » transmis aux utilisateurs).

Enfin, il est intéressant de noter que l'analyse faite au soutien de cette décision semble pouvoir s'inscrire dans la droite ligne de la doctrine d'*initial interest confusion* développée aux États-Unis.

2. SLEEP COUNTRY CANADA INC. v. SEARS CANADA INC.⁹ : LA NOTION DE CARACTÈRE IRRÉPARABLE DU PRÉJUDICE DANS LE CADRE D'UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE EN MATIÈRE DE VIOLATION DE MARQUES DE COMMERCE

2.1 Les faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada (la « CF ») en date du 9 février 2017.

Sleep Country Canada Inc. (la « Demanderesse ») est la propriétaire inscrite au Canada de deux enregistrements de marques de commerce pour le slogan « WHY BUY A MATTRESS ANYWHERE ELSE? »¹⁰ (les « Marques ») en liaison avec des matelas, lits et accessoires de literie. Utilisé par la Demanderesse depuis 1994, à la télévision, dans la presse, à la radio, ainsi que dans sa publicité en ligne et campagnes promotionnelles, ce slogan jouit d'une grande popularité au Canada.

En juillet 2016, Sears Canada Inc. (la « Défenderesse ») a adopté le slogan « There is no reason to buy a mattress anywhere else » (le « Slogan »), l'utilisant dans des brochures en ligne et sur les médias sociaux, le tout en liaison avec des matelas.

9. *Sleep Country Canada Inc. v. Sears Canada Inc.*, 2017 FC 148 (juge Kane).

10. LMC456694 et LMC451875.

Face au refus de la Défenderesse de cesser l'utilisation du Slogan à la suite d'une mise en demeure, la Demanderesse a alors institué des procédures en CF, alléguant la violation de ses Marques (sous l'art. 20 de la LMC) et la dépréciation de l'achalandage (sous l'art. 22 de la LMC). La Demanderesse a subséquemment déposé une requête en injonction interlocutoire, au soutien de laquelle elle alléguait que l'utilisation continue par la Défenderesse de son Slogan en attendant que soit statué sur le fond du litige aurait pour résultat de créer de la confusion, de déprécier l'achalandage relié à ses Marques, de causer la perte de leur caractère distinctif, résultant ainsi en un préjudice irréparable, incluant des pertes de ventes au profit de la Défenderesse.

2.2 La question en litige

Essentiellement, la question qui se posait devant la CF était de savoir si l'utilisation continue par la Défenderesse de son Slogan en attendant que soit statué sur le fond du litige en violation de marques de commerce était de nature à causer un préjudice irréparable à la Demanderesse.

2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Fait assez rare pour être souligné¹¹, la juge Kane a accordé l'injonction interlocutoire, restreignant ainsi l'utilisation du Slogan par la Défenderesse en liaison avec ses activités, produits et services, en attendant qu'il soit statué sur le fond de l'affaire.

Au soutien de sa décision, la juge Kane a fait application du test en trois parties élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *RJR-MacDonald Inc. c. Canada*¹² (« *RJR-MacDonald* ») à savoir, (1) l'existence d'une question sérieuse à juger, (2) l'existence d'un préjudice irréparable non compensable par des dommages advenant le refus du redressement demandé, et (3) la prépondérance des inconvénients en faveur de la partie Demanderesse.

Le premier critère de l'existence d'une question sérieuse à juger n'a pas fait l'objet de contestation. Relativement au troisième

11. La dernière décision en date, accordant une injonction interlocutoire dans le cadre d'une poursuite en violation de marque de commerce, était *Reckitt Benckiser LLC c. Jamieson Laboratories Ltd.*, 2015 CF 215, confirmée par 2015 CAF 104 (« *Reckitt* ») (injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse d'employer le terme « OMEGARED », portant à confusion avec la marque de commerce de la demanderesse « MEGARED » pour des vitamines).

12. *RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, 1994 CSC 117.

critère, celui de la prépondérance des inconvénients, la CF a considéré l'usage extensif par la Demanderesse de ses Marques pendant 22 ans, pour conclure que l'adoption récente du Slogan par la Défenderesse justifiait que cette dernière puisse aisément revenir à son ancienne approche marketing sans en subir de préjudice.

La CF a donc focalisé son attention sur le deuxième critère, celui du préjudice irréparable, qui constitue dans la plupart des cas la pierre d'achoppement du test. S'appuyant sur l'arrêt *RJR-MacDonald*, la CF rappelle que le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice (notamment en ce qu'il doit être non quantifiable en termes monétaires) et non à son étendue¹³.

Sur l'évaluation de la probabilité de confusion, la juge Kane réitère le principe dégagé par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, voulant que cette évaluation ne nécessite pas de preuve d'expert¹⁴, la Cour étant tout aussi bien placée pour appliquer le test de la première impression en se mettant à la place du consommateur moyen un peu pressé. Le Slogan étant presque identique aux Marques de la Demanderesse en apparence et dans l'idée suggérée, la CF retient qu'il existe une forte probabilité de confusion.

Ensuite, la CF réitère le principe voulant que la confusion ne résulte pas, en soi, en une perte de caractère distinctif, et que cette perte de caractère distinctif ne permet pas d'inférer, en soi, un préjudice irréparable non compensable en dommages¹⁵. À ce titre, la CF retient que la preuve de ce caractère irréparable doit être suffisamment claire et non spéculative¹⁶.

Après avoir considéré en détail la preuve de la Demanderesse, constituée d'affidavits d'experts en marketing et recherche comportementale en consommation, la CF retient que le consommateur ordinaire à la vue du Slogan de la Défenderesse, serait susceptible de faire une « association mentale » avec les Marques de la Demanderesse, venant ainsi nécessairement éroder son caractère distinctif résultant en une dépréciation de l'achalandage¹⁷. Dans son analyse de la preuve, il est intéressant de noter les observations de la juge Kane à savoir que lorsque les allégations de confusion sont relatives à

13. *Ibid.*, p. 341.

14. Voir : *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 20112 CSC 27, par. 39, 75-101.

15. Voir : *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League*, (1994), 53 CPR (3d) 50, 166 NR 44 (FCA), p. 54.

16. *Glooscap Heritage Society c. Canada (Revenu national)*, 2012 CAF 255, par. 33.

17. *Supra*, note 1, par. 10, référant à *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23.

un slogan (et non à un produit), il n'est pas possible de quantifier son impact en tant que tel, de manière isolée, sur le niveau des ventes et la valeur de la marque sur le marché. Face à la nature intangible d'un tel préjudice, la CF retient que le fait que le consommateur ne soit pas en mesure de rattacher les Marques de la Demanderesse à une source unique entraînerait la perte irrémédiable de leur caractère distinctif.

Pour conclure au caractère irréparable du préjudice, la CF se range du côté des soumissions de la Demanderesse retenant notamment sa référence à la décision *Reckitt*¹⁸, à savoir que si une marque de commerce causant de la confusion entraîne de ce fait une perte de caractère distinctif, les dommages causés à l'achalandage et à la valeur de la marque sont impossibles à calculer monétairement.

À noter que la CF n'a pas retenu la méthodologie de quantification des pertes proposée par la Défenderesse, concluant que procéder ainsi rendrait l'évaluation des pertes de la Demanderesse difficile au point d'être impossible.

Le préjudice n'étant pas quantifiable, la CF en est arrivée à la conclusion qu'il ne pouvait de ce fait être compensé par l'octroi de dommages, justifiant l'accueil de l'injonction interlocutoire.

2.4 À retenir

Dans un contexte où, historiquement, ce type de mesure de redressement extraordinaire est très rarement accueillie (excepté dans des cas de contrefaçon), cette décision apporte un éclairage précieux sur le type de preuve devant être apporté pour avoir gain de cause au niveau interlocutoire.

Cette réticence des tribunaux à accorder une injonction interlocutoire dans le cadre d'une poursuite en violation de marque de commerce est souvent attribuable à la quantification possible du préjudice, faisant échec à la qualification de son caractère « irréparable ». Cette décision nous enseigne qu'en présence d'une preuve concrète et non spéculative permettant de démontrer la perte de caractère distinctif, la dépréciation de l'achalandage et l'impossibilité de quantifier le préjudice, les tribunaux seraient potentiellement plus enclins à conclure au caractère irréparable du préjudice.

18. *Supra*, note 3, par. 55.

3 **DIAGEO CANADA INC. c. HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC.**¹⁹ : L'ARRANGEMENT VISUEL ET L'HABILLAGE COMMERCIAL DE PRODUITS PEUVENT CONSTITUER UNE MARQUE DE COMMERCE VALIDE ET OPPOSABLE AUX TERMES D'UN RECOURS EN CONCURRENCE DÉLOYALE

3.1 Les faits

Il s'agit d'une décision de la Cour fédérale du Canada (la « CF ») rendue en date du 12 juin 2017.

Diageo Canada Inc. (la « Demanderesse »), une filiale de Diageo plc (l'un des plus importants producteurs mondiaux de spiritueux) vendant au Canada les rhums de la marque CAPTAIN MORGAN, est la propriétaire inscrite au Canada de dix marques de commerce enregistrées (les « Marques »)²⁰, consistant en diverses représentations figuratives du corsaire Sir Henry Morgan (le « Capitaine »). Toutes les étiquettes des différentes variétés de rhum CAPTAIN MORGAN vendues par la Demanderesse contiennent l'image du Capitaine, tel qu'il appert des illustrations ci-dessous reproduites :



Heaven Hill Distilleries, Inc. (la « Défenderesse ») est quant à elle une distillerie privée qui produit et commercialise au Canada des boissons alcoolisées et spiritueux, dont les produits de rhum portant la marque de commerce enregistrée ADMIRAL NELSON'S. Depuis 2011, année à laquelle la Défenderesse a révisé les emballages de ses bouteilles, figurait sur chacune des étiquettes des différentes variétés de rhum ADMIRAL NELSON'S une illustration fantaisiste

19. *Diageo Canada Inc. c. Heaven Hill Distilleries, Inc.*, 2017 CF 571 (juge Boswell).

20. LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087, LMC863667 et LMC864267.

du vice-amiral Horatio Lord Nelson (l'« Amiral »), comme ci-dessous reproduite :



À noter que la Défenderesse ne disposait au Canada que d'un enregistrement pour la marque de commerce nominale ADMIRAL NELSON'S, mais d'aucun enregistrement de marque de commerce pour les représentations figuratives de l'Amiral.

Ayant pris connaissance de la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON'S au Canada, la Demanderesse avait fait parvenir à la Défenderesse une mise en demeure l'avisant de la violation de ses droits et des actes de concurrence déloyale à laquelle elle l'accusait de se livrer. Selon la Demanderesse, l'utilisation par la Défenderesse « d'un emballage créant manifestement de la confusion, y compris un personnage historique portant manifestement à confusion, en liaison avec la vente de rhum de marque ADMIRAL NELSON a clairement pour but d'imiter la marque CAPTAIN MORGAN, afin de profiter de l'achalandage de la marque et de créer de la confusion chez le consommateur ». La Demanderesse faisant en outre valoir qu'elle s'opposerait fortement « au fait que des concurrents copient le dessin d'étiquette et le personnage distinctif de marques établies comme CAPTAIN MORGAN »²¹.

La Défenderesse a toutefois continué à commercialiser ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S. En conséquence, la Demanderesse a institué des procédures devant la CF, sollicitant une injonction permanente en alléguant la violation de ses Marques ainsi que la commercialisation trompeuse (*passing-off*) à l'égard de l'arrangement visuel et l'habillage commercial de ses bouteilles (*trade dress*).

21. *Supra*, note 1, par. 20.

3.2 La question en litige

Plusieurs questions en litige ont été soulevées devant la CF, relatives notamment à la violation des Marques de la Demanderesse (art. 20 de la LMC) et à la dépréciation de la valeur de l'achalandage y étant relié (art. 22(1) de la LMC).

Toutefois, l'intérêt particulier de cette décision réside dans l'analyse de la question en litige relative à la commercialisation trompeuse (sous les alinéas 7b) et c) de la LMC) en ce qui a trait à la présentation des bouteilles de rhum, à savoir : la Défenderesse a-t-elle appelé l'attention du public sur ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S de manière à causer de la confusion entre ses produits et les produits de rhum CAPTAIN MORGAN de la Demanderesse ? Et, la Défenderesse a-t-elle fait passer ses boissons alcoolisées pour celles de la Demanderesse ?

C'est donc sous cet angle que nous aborderons la décision de la CF.

3.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Dans une décision-fleuve de 99 pages, la CF a confirmé qu'un recours en concurrence déloyale sous les alinéas 7b) et c) de la LMC pouvait être le véhicule adapté à la protection de l'arrangement visuel et de l'habillage commercial d'un produit. En bon français, un recours en *passing-off* basé sur le *trade dress*.

Dans son évaluation du bien-fondé des allégations de commercialisation trompeuse, la première question à laquelle la CF a dû répondre était de savoir si l'emballage ou la présentation associés aux bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN, aux étiquettes et au personnage du Capitaine constituait en soi une marque de commerce valide et opposable.

En substance, la Demanderesse prétendait que les produits de rhum de la Défenderesse étaient de nature à créer une « illusion de similitude »²² susceptible de prêter à confusion, considérant l'apparence visible extérieure globale de leurs produits respectifs. En effet, la Demanderesse alléguait que la combinaison des principaux éléments visuels et caractéristiques de présentation des bouteilles, étiquettes et emballages de rhum, tout particulièrement en ce qui

22. *Ibid.*, par. 59-60.

a trait à la représentation fantaisiste d'un personnage en uniforme naval, conférait aux emballages des caractéristiques substantiellement semblables :



Selon la Demanderesse, cette présentation et l'emballage associés à ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN sont hautement distinctifs. En outre, la Demanderesse affirmait que le personnage emblématique du Capitaine faisait partie intégrante de l'image de la marque et constituait ainsi un élément indissociable de la célébrité des produits de rhum CAPTAIN MORGAN, laquelle a été acquise et maintenue par de vastes efforts de promotion, de marketing et de publicité.

En substance, la Défenderesse prétendait que ces éléments et caractéristiques invoqués par la Demanderesse ne sont pas exclusifs aux produits de rhum CAPTAIN MORGAN, et qu'il n'existe de ce fait aucun droit conféré par une marque de commerce opposable relativement à l'emballage CAPTAIN MORGAN en tant que tel.

Au soutien de son analyse, le juge Boswell reproduit les interdictions prévues aux alinéas 7b) et c) de la LMC :

7. Nul ne peut :

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés ;

Le juge Boswell résume ensuite les principes bien établis en jurisprudence en matière de commercialisation trompeuse, nécessitant la preuve de trois éléments essentiels, à savoir (1) l'existence d'un achalandage, (2) la déception du public due à une fausse déclaration, et (3) des dommages actuels ou possibles²³.

Selon la CF, la preuve apportée par la Demanderesse a permis d'établir avec succès chacun de ces éléments.

Le juge Boswell souscrit aux prétentions de la Demanderesse voulant que l'emballage et la présentation associés à ses bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN, à ses étiquettes et à son personnage de capitaine constituent une marque de commerce valide et opposable en vertu de la LMC, puisqu'ils représentent un « signe distinctif », qui s'entend du façonnement de produits ou de leurs contenants, mode d'envelopper ou emballer des produits, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits (art. 2 de la LMC) :

[79] [...] *il n'est pas obligatoire qu'un signe distinctif soit enregistré en vertu de la Loi pour constituer une marque de commerce valide et opposable. L'emballage ou le signe distinctif de Diageo fait partie intégrante des bouteilles de rhum CAPTAIN MORGAN. Tous ces éléments constituent le signe distinctif des produits de rhum CAPTAIN MORGAN selon la définition de signe distinctif donnée dans la Loi et, par conséquent, constituent une marque de commerce valide et opposable aux termes de la Loi.*²⁴ [Les italiques sont nôtres]

Citant la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, la CF décrit l'achalandage attaché à une marque de commerce comme étant « l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents »²⁵. Selon la CF, la Demanderesse a établi avec succès l'existence d'un achalandage attaché à la marque CAPTAIN MORGAN ainsi qu'à l'emballage des bouteilles, considérant notamment le volume de ventes substantiel mis en preuve.

23. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, par. 66.

24. *Supra*, note 1, par. 79.

25. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 50.

Afin de satisfaire au critère de la tromperie, la Demanderesse a mis en preuve un sondage d'expert évaluant la mesure dans laquelle les acheteurs de rhum seraient amenés à conclure à tort que les bouteilles de rhum ADMIRAL NELSON'S proviennent de la même source que le rhum CAPTAIN MORGAN. Le sondage a mis en lumière des pourcentages significatifs d'interprétation erronée de la source des produits chez les personnes sondées.

Point intéressant à souligner, bien que la CF retienne qu'aucune preuve de dommages réels ni diminution des ventes n'ai été établie, elle souscrit aux prétentions de la Demanderesse à savoir que les dommages nécessaires pour fonder une allégation de commercialisation trompeuse peuvent être établis en prouvant « la perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage »²⁶.

Pour toutes ces raisons, la CF a retenu que les critères de la commercialisation trompeuse prévus aux alinéas 7b) et c) de la LMC étaient satisfaits, concluant que la Défenderesse avait appelé l'attention du public sur ses produits de manière à causer de la confusion avec les produits de la Demanderesse, en plus d'avoir fait passer ses boissons alcoolisées pour celles de la Demanderesse.

La CF a analysé les autres questions soulevées par la Demanderesse pour conclure de surcroît que l'utilisation par la Défenderesse de ses marques de commerce (personnage ou étiquettes) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON'S contrevenait au droit exclusif de la Demanderesse d'utiliser ses Marques déposées, en violation de l'article 20 de la LMC, en plus de déprécier la valeur de l'achalandage y étant attaché, en violation du paragraphe 22(1) de la LMC.

La CF a donc accueilli la demande d'injonction permanente de la Demanderesse, concluant notamment à l'interdiction de la vente, distribution, annonce, importation ou exportation du Canada de boissons alcoolisées en liaison avec les bouteilles ADMIRAL NELSON'S ou avec toute autre bouteille susceptible de causer de la confusion avec les bouteilles CAPTAIN MORGAN, en plus d'ordonner la destruction des bouteilles.

3.4 À retenir

Cette décision vient cimenter encore davantage l'existence et l'étendue de la protection au Canada de l'habillage commercial d'un

26. *Supra*, note 1, par. 105.

produit ou de l'arrangement visuel de son emballage, comme marque de commerce valide et opposable, aux termes d'un recours en *passing-off* basé sur le *trade dress*.

Il sera d'autant plus intéressant de suivre l'évolution de ces questions avec l'entrée en vigueur des modifications à la LMC (prévues pour début 2019), qui vont étendre la protection reliée aux différents éléments de *trade dress* en prévoyant une définition plus étendue de la notion de marque de commerce.

4. LES MARQUES METRO / METRO BRANDS S.E.N.C. c. 1161396 ONTARIO INC.²⁷ : CLARIFICATIONS UTILES RELATIVEMENT AUX EXIGENCES D'EMPLOI DE PRODUITS AU SENS DE L'ALINÉA 30B) DE LA LMC DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE EN OPPOSITION

4.1 Les faits

Il s'agit d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada (la « CF ») en date du 7 septembre 2017, en appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») rendue le 22 décembre 2015²⁸.

1161396 Ontario Inc. (la « Défenderesse ») avait déposé le 1^{er} février 2007 une demande d'enregistrement pour la marque de commerce IRRESISTIBLES (n° 1,333,541) (la « Marque ») fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu'août 2001 (la « Date de premier emploi »), en liaison avec les produits suivants :

bonbons et collations, nommément barres de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, nougatines dures aux arachides, barres au caramel, biscuits et petits gâteaux, confiseries gélifiées, confiseries de chocolat, menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en dérivé de guimauve (la « Demande d'enregistrement »).

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C. (la « Demanderesse ») s'était alors opposée à l'enregistrement de la Marque, produisant une déclaration d'opposition le 19 juillet 2013. La Demanderesse

27. *Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C. c. 1161396 Ontario Inc.*, 2017 CF 806 (juge Annis).

28. *Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C. c. 1161396 Ontario Inc.*, 2015 COMC 227 (Pik-Ki Fung, membre de la COMC).

alléguait qu'en application de l'alinéa 38(2)a) de la LMC, la Demande d'enregistrement ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la LMC, étant donné que la Marque n'avait pas été employée par la Défenderesse au Canada en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » depuis la Date de premier emploi alléguée (les « Produits contestés »).

A été produit en preuve devant la COMC un affidavit, témoignant du fait que la Marque était employée de façon continue au Canada « depuis au moins aussi tôt que 2000 » en liaison avec des « bonbons et collations », en présentant au soutien des chiffres de vente en gros de bonbons et de collations, des étiquettes et des emballages représentatifs des bonbons et des collations, ainsi que des factures et des bons de commande représentatifs de ces ventes au Canada. Toutefois, aucun des exemples d'emploi de la Marque ne mentionnait de manière spécifique les Produits contestés, à savoir des « biscuits et petits gâteaux ».

Selon la COMC, la Demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial sous l'alinéa 30b) de la LMC au soutien de son opposition, en ne mettant pas en doute la véracité de la date de premier emploi alléguée de la Marque en liaison avec les Produits contestés. Selon la COMC, le fait que l'affidavit ne mentionne rien sur l'emploi des Produits contestés ne suffit pas pour mettre en doute la Date de premier emploi alléguée de la Marque relativement à ces Produits en particulier. L'affiant ne soutenait pas établir l'emploi de la Marque de manière exhaustive en liaison avec chacun des produits visés par la Demande d'enregistrement en cause. Selon la COMC, la preuve venait suffisamment corroborer l'affirmation de l'affiant concernant l'emploi de la Marque en liaison avec des « bonbons et des collations », et rien ne permettait d'inférer un défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits contestés à la Date de premier emploi alléguée.

Pour ces motifs, la COMC avait alors rejeté l'opposition et admis la Demande d'enregistrement de la Marque.

Le 10 mars 2016, la Demanderesse a interjeté appel de la décision de la COMC au titre de l'article 56 de la LMC, présentant à cette occasion de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 56(5) de la LMC, sous la forme d'affidavits.

La Défenderesse n'a quant à elle présenté aucun nouvel élément de preuve.

4.2 La question en litige

Essentiellement, la question dont était saisie la CF était la suivante : était-il suffisant pour se conformer aux exigences de l'alinéa 30b) de la LMC de prouver l'emploi de la Marque seulement en liaison avec la « catégorie générale » de « bonbons et collations », ou bien était-il nécessaire de prouver l'emploi en liaison avec chacun des produits particuliers visés par la Demande d'enregistrement, nommés individuellement, à la date de premier emploi déclarée ?

4.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Le juge Annis a accueilli l'appel de la Demanderesse, annulant la décision de la COMC et renvoyant pour examen au Bureau des marques de commerce la Demande d'enregistrement (dont les Produits contestés ont été retranchés de l'énoncé des produits).

Dans un premier temps, la CF a évalué les nouveaux éléments de preuve produits par la Demanderesse, qu'elle a considérés comme étant suffisamment importants et significatifs (qualitativement) pour avoir une incidence marquée sur la décision de la COMC, en ce qu'ils auraient pu modifier ses conclusions de fait sur la question de savoir si la Demanderesse s'était acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la LMC. Ainsi, en application du principe dégagé par la décision *Pfizer Products Inc. c. Association canadienne du médicament générique*²⁹, la CF retient qu'elle peut tirer ses propres conclusions à propos de la justesse de la décision de la COMC (écartant ainsi le contrôle selon la norme de la décision raisonnable).

Selon la Demanderesse, bien que la LMC n'exige pas aux termes de son alinéa 30b) de fournir une date de premier emploi pour chaque produit ou service spécifique décrit dans une demande d'enregistrement de marque de commerce, il n'en reste pas moins que chacun de ces produits ou services doit avoir été employé.

Le juge Annis reprend le libellé de l'alinéa 30b) de la LMC relatif au contenu d'une demande, duquel ressortent deux exigences, selon le sens ordinaire de cette disposition, à savoir : (1) la demande d'enregistrement de marque de commerce doit porter sur une marque de commerce qui a été employée au Canada, et (2) la demande doit

29. *Pfizer Products Inc c. Association canadienne du médicament générique*, 2015 CF 493, par. 140.

renfermer la date de premier emploi pour chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande.

Selon la CF, la deuxième exigence ne souffre d'aucune ambiguïté, ce qui n'est pas le cas de la première exigence, en ce qu'elle laisse supposer que tous les produits figurant dans la demande devraient avoir été employés à la date pertinente.

La CF retient donc que l'alinéa 30b) de la LMC ne peut être raisonnablement interprété dans un sens qui permettrait à la Défenderesse de contourner l'exigence fondamentale relative à l'emploi, qui est la pierre angulaire des droits conférés à une marque de commerce. Une telle interprétation serait « absurde » selon le juge Annis et viendrait contrecarrer la logique sous-jacente aux fondements du régime d'enregistrement des marques de commerce.

La CF conclut donc :

[61] [...] bien que l'alinéa 30b) de la Loi exige simplement qu'une date de premier emploi soit fournie en ce qui concerne chacune des catégories générales de produits ou services, *la marque de commerce visée par la demande doit néanmoins avoir été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiques décrits dans la catégorie générale avant la date de production de la demande du requérant.*³⁰ [Les italiques sont nôtres]

Il convient de noter que la « date pertinente » de référence retenue par le juge Annis dans le cadre d'une demande déposée sous l'alinéa 30b) de la LMC (c.-à-d. la date à laquelle tous les produits ou services décrits dans la Demande d'enregistrement doivent avoir été employés) est la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque.

Finalement, après une analyse du paragraphe 38(8) de la LMC, la CF a confirmé qu'elle a compétence pour rendre une décision partagée en application de cet article (en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont le Registraire des marques de commerce est investi) et ainsi rejeter la Demande d'enregistrement de la Marque en partie, seulement dans la mesure où les « biscuits et petits gâteaux » sont concernés³¹.

30. *Supra*, note 1, par. 61.

31. Voir : *Produits Ménagers Coronet Inc c. CoronetWerke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst.).

La CF a donc accueilli l'appel, annulé la décision de la COMC et renvoyé la Demande d'enregistrement au Bureau des marques de commerce pour examen, mais uniquement en ce qui a trait aux produits suivants : « bonbons et collations, nommément barres de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, nougatines dures aux arachides, barres au caramel, confiseries gélifiées, confiseries de chocolat, menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en dérivé de guimauve ».

4.4 À retenir

Cette décision apporte certaines clarifications utiles relativement aux revendications d'emploi comme base de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de commerce sous l'alinéa 30b) de la LMC. Dans le cadre d'une opposition basée sur ce même alinéa, bien que l'exigence d'emploi de la marque en liaison avec au moins un produit ou service particulier d'une « catégorie générale » (à la date de premier emploi revendiquée) semble demeurer, on comprend de l'analyse du juge Annis qu'il suffirait de démontrer pour les autres produits ou services de cette même « catégorie générale » qu'il y a eu emploi à tout moment précédant la date de production de la demande d'enregistrement.

À noter qu'avec l'entrée en vigueur prochaine des modifications à la LMC (prévue pour début 2019), la compétence du Registraire de rendre une décision partagée sera expressément codifiée, levant ainsi toute incertitude à ce propos (remplacement de l'actuel paragraphe 38(8) de la LMC par le paragraphe 38(12)).

5. **GROUP III INTERNATIONAL LTD v. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL LTD³² : L'UTILISATION DE VARIATIONS APPORTÉES À L'ASPECT VISUEL D'UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE PEUT ÊTRE SOURCE DE VIOLATION ET DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE**

5.1 Les faits

Il s'agit d'une décision de la Cour d'appel fédérale du Canada (la « CAF »), rendue en date du 6 novembre 2017, en appel d'une décision de la Cour fédérale du Canada (la « CF ») du 24 mars 2016³³.

32. *Group III International Ltd v. Travelway Group International Ltd*, 2017 FCA 215 (juges De Montigny, Gleason et Woods).

33. *Wenger S.A. c. Travel Way Group International Inc.*, 2016 CF 347 (juge St-Louis).

Group III International Ltd (la « Demanderesse ») est une détentrice de licence de Wenger S.A. (« Wenger »), entreprise suisse mondialement connue et propriétaire inscrite au Canada de marques de commerce figuratives et composites, consistant principalement en la représentation d'une croix dans un quadrilatère aux bords arrondis, entouré d'une bordure incrustée, telles que ci-dessous reproduites, le tout en liaison avec des bagages et des sacs de voyage (les « Marques Wenger ») :



Traditionnellement, la croix et la bordure sont de couleur blanche ou métallique, le tout sur un fond de couleur noire ou rouge (évoquant le drapeau suisse). Des bagages et des sacs portant les Marques Wenger sont vendus au Canada depuis 2003, lesdites marques ayant été enregistrées entre 2007 et 2012.

En 2009, une entreprise concurrente, Travelway Group International Ltd (la « Défenderesse ») a obtenu un enregistrement au Canada pour les marques de commerce ci-dessous reproduites, qu'elle utilisait depuis 2009 en liaison avec des bagages (les « Marques Travelway ») :



À noter qu'aucune procédure d'opposition n'avait alors été entreprise par la Demanderesse à l'encontre des Marques Travelway, à l'occasion de leur publication au *Journal des marques de commerce*.

À compter de 2012, la Défenderesse a apporté des modifications à l'aspect visuel des Marques Travelway, lesquelles ont évolué de ce fait vers une forme plus proche des Marques Wenger, présentant une croix à la silhouette plus affinée, ainsi qu'un ovale au contour moins épâté et plus uniforme, le tout dans une combinaison de couleurs se rapprochant de celles que l'on retrouvait dans les Marques Wenger. Aussi, la lettre « S » reproduite au centre du logo était désormais gra-

vée, atténuant ainsi sa visibilité (jusqu'à disparaître entièrement sur les languettes des fermetures éclair des *bagages*), tel qu'il appert de reproductions ci-dessous (les « Variations des Marques Travelway ») :



En réponse à cette utilisation par la Défenderesse des Variations des Marques Travelway, la Demanderesse a institué des procédures devant la CF, sollicitant une injonction permanente en alléguant la violation des Marques Wenger et la commercialisation trompeuse (*passing-off*), sollicitant une déclaration d'invalidité et la radiation des Marques Travelway (sous le paragraphe 57(1) de la LMC), ainsi que des dommages-intérêts.

Dans une décision rendue par la juge St-Louis, la CF a rejeté dans son intégralité l'action de la Demanderesse, concluant à l'absence de probabilité de confusion chez le consommateur qui serait confronté aux Marques Wenger et Travelway en liaison avec des bagages.

La CF a considéré séparément la question de la confusion relativement aux Variations des Marques Travelway (incluant celles où la lettre « S » n'apparaît plus), les considérant comme des marques de droit commun non enregistrées, distinctes des Marques Travelway enregistrées. Bien que la CF ait retenu un degré de ressemblance plus marqué étant donné que la croix devenait de ce fait l'élément dominant, il a toutefois été conclu que les Marques Wenger n'avaient pas acquis un caractère distinctif suffisant en liaison avec des bagages et des sacs de voyage, notamment en raison de l'existence d'autres marques sur le marché présentant aussi un logo à croix suisse. De surcroît, vu la trop petite taille des languettes des fermetures éclair des bagages, la CF a retenu qu'il s'agissait d'un détail que le consommateur moyen un peu pressé ne serait pas susceptible de remarquer.

La Demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la CAF.

5.2 La question en litige

Essentiellement, la question qui se posait devant la CAF était de savoir s'il existait une probabilité de confusion entre les Marques

Wenger et les Marques Travelway, notamment en vue des variations utilisées sur le marché.

5.3 La décision et les conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge Woods, la CAF a accueilli l'appel et infirmé la décision de la CF, répondant par l'affirmative à la question en litige, faisant ainsi droit aux prétentions de la Demanderesse voulant que l'utilisation par la Défenderesse des Marques Travelway soit constitutive de violation des Marques Wenger et de commercialisation trompeuse.

Au soutien de son analyse relative à la confusion, la CAF rappelle le test applicable comme souligné par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, à savoir celui de la « première impression [...] dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé [qui] ne s'arrête pas pour [...] examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques »³⁴.

En substance, la CAF retient que la juge St-Louis a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la confusion, en considérant uniquement au soutien de son analyse le facteur du « degré de ressemblance » de l'article 6(5) de la LMC, faisant ainsi fi des autres éléments d'appréciation.

En effet, la juge St-Louis semble avoir conclu que les marques en question étaient suffisamment différentes, de sorte que le critère du degré de ressemblance aurait la primauté sur les autres éléments d'appréciation de la confusion, ce qui n'est pas l'approche préconisée par la LMC. Les termes du paragraphe 6(5) de la LMC commandent en effet la prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont les éléments suivants : (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, (c) la nature des produits, et (d) la nature du commerce et les canaux de distribution.

La CAF retient, eu égard aux similitudes frappantes existant entre les marques en question, qu'il aurait fallu que ces autres facteurs penchent très largement en faveur de la Défenderesse afin qu'il soit possible de conclure à l'absence de confusion, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La CAF de conclure que, dans ce contexte, la prise

34. *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, par. 40.

en considération de toutes les circonstances de l'espèce favorise une conclusion de confusion.

Procédant à une analyse de la confusion marque par marque, la CAF a conclu que chacune des Marques Travelway portait à confusion avec chacune des Marques Wenger.

Ensuite, la CAF retient que la juge St-Louis aurait erré en traitant séparément les Variations des Marques Travelway comme des marques de droit commun non enregistrées, lesquelles devraient plutôt être considérées comme de simples variations autorisées des Marques Travelway enregistrées, en ce que les caractéristiques dominantes desdites marques sont maintenues³⁵. Ce faisant, la CAF a conclu que si lesdites variations étaient susceptibles de causer de la confusion avec les Marques Wenger, alors les Marques Travelway enregistrées sont elles aussi de nature à causer de la confusion, les variations possibles devant être considérées comme en étant partie intégrante.

Sur la question de la commercialisation trompeuse, après un rappel des critères applicables en la matière³⁶, la CAF renverse les conclusions de la CF voulant que la Demanderesse n'avait pas réussi à établir l'existence d'un achalandage suffisant dans les Marques Wenger en raison de l'existence sur le marché d'autres marques de commerce affichant un visuel semblable de croix suisse. Complétant l'application du test aux faits de l'espèce, la CAF retient que l'utilisation par la Défenderesse des Marques Travelway était constitutive de déception du public et de représentation trompeuse en vue de la confusion avec les Marques Wenger. Enfin, la CAF a conclu à une possibilité de dommages, considérant qu'en présence de compétiteurs directs dans le domaine des bagages et sacs de voyage vendant à travers les mêmes canaux de distribution, il était raisonnablement possible d'en inférer une perte de ventes pour la Demanderesse.

La CAF retient donc qu'en utilisant les Marques Travelway, la Défenderesse a appelé l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement

35. À noter que la CAF, au paragraphe 37, s'appuie sur des décisions rendues dans le contexte de demandes en radiation sous l'article 45 de la LMC, notamment : *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltd c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF).

36. Voir : *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65, par. 66 (« l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur »).

causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de la Demanderesse, contrevenant ainsi à l'alinéa 7b) de la LMC.

Accueillant la demande d'injonction permanente de la Demanderesse, la CAF a interdit à la Défenderesse l'utilisation des Marques Travelway enregistrées en liaison avec ses produits de bagages, ordonnant leur destruction.

Fait pour le moins intéressant, la CAF n'a pas procédé à la radiation des Marques Travelway, mais a plutôt renvoyé cette question pour décision à la CF, de même que la question relative à l'établissement des dommages et de leur quantum.

5.4 À retenir

Prenant le contrepied d'une jurisprudence constante, cette décision semble suggérer qu'un enregistrement valide de marque de commerce ne serait plus une protection absolue contre une action en violation et en commercialisation trompeuse (malgré la présomption de validité que la LMC confère à un tel enregistrement), laquelle pourrait être couronnée de succès sans nécessairement obtenir en amont l'invalidation et la radiation de l'enregistrement selon les paragraphes 18(1) et 57(1) de la LMC.

Cette décision démontre aussi toute l'importance d'être proactif en assurant une surveillance étroite des marques de commerce de concurrents faisant l'objet d'une publication au *Journal des marques de commerce*, de manière à pouvoir instituer des procédures d'opposition en temps opportun et ainsi éviter un recours aux tribunaux par la suite, avec les coûts y étant associés.

Enfin, à noter la situation pour le moins étrange découlant de la décision de la CAF de renvoyer pour décision à la CF la question de la radiation, les enregistrements des Marques Wenger et Travelway continuant de ce fait de coexister au registre malgré la conclusion de la CAF relative à la confusion. Il sera intéressant d'observer la latitude que va se donner la CF à cet égard et la mesure dans laquelle elle va se considérer comme liée par les conclusions de la CAF.