

*Capsule*

## **Bojangles' : quand être connu ne suffit plus**

**Giovanna Spataro\***

### **1. Introduction**

Dans une décision rendue le 31 mai 2006<sup>1</sup>, la Cour fédérale du Canada a précisé le test applicable pour décider si, en l'absence d'emploi au Canada, la marque de commerce d'un opposant est suffisamment connue au Canada pour nier le caractère distinctif de la marque de commerce du requérant. En effet, la Cour a décidé qu'il est nécessaire de démontrer non seulement l'exposition du consommateur canadien moyen à la marque de commerce, mais également l'existence d'une réputation suffisante de cette marque au Canada.

Cette décision, rendue en appel d'une décision de la Commission des oppositions<sup>2</sup>, donnait à la Cour l'occasion de revenir sur ses enseignements antérieurs dans les affaires *Andres Wines*<sup>3</sup> et *Motel 6*<sup>4</sup>, et de les préciser.

### **2. La décision de la Commission des oppositions**

Le 27 janvier 1998, Bojangles Café Ltd. (ci-après « BCL ») a produit une demande d'enregistrement de la marque BOJANGLES CAFÉ pour emploi en liaison avec des services de restauration et des

---

© Giovanna Spataro, 2006.

\* Avocate et agent de marques de commerce chez Gowling Lafleur Henderson.

1. *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, [2006] C.F. 657.

2. *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553.

3. *Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.).

4. *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.P.I.).

produits de boulangerie, vêtements, ustensiles et contenants de cuisine. BCL revendiquait, notamment, le 4 mars 1996 comme date de premier emploi de la marque pour les services de restauration.

Le 4 juillet 2000, Bojangles' International, LLC et Bojangles' Restaurants, Inc. (ci-après collectivement « BI ») produisaient une déclaration d'opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ de BCL. Dans son opposition, BI prétendait que la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ n'avait pas été employée au Canada en liaison avec les marchandises et services aux dates revendiquées dans la demande. BI alléguait également que la marque BOJANGLES CAFÉ prêtait à confusion avec les marques et noms BOJANGLES' des opposantes, lesquels avaient été révélés au Canada. BI soutenait de plus que l'emploi de la marque BOJANGLES CAFÉ constituait une violation de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « LMC »). Finalement, BI alléguait que la marque BOJANGLES CAFÉ n'était pas apte à distinguer les marchandises et services de BCL.

Bien que BI ait soulevé quatre motifs d'opposition, seuls les motifs fondés sur la violation de l'alinéa 7b) de la LMC et sur le caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ ont fait l'objet d'une discussion, les autres motifs d'opposition ayant été retirés par les opposantes. Par conséquent, la décision de la Commission des oppositions ne portait pas sur la question de la confusion entre la marque de BCL et une marque révélée au Canada au sens de l'article 16 de la LMC, mais plutôt sur la violation de l'alinéa 7b) et sur l'aptitude de la marque BOJANGLES CAFÉ à distinguer les marchandises et services de BCL de ceux de BI, eu égard à la réputation de la marque BOJANGLES' de cette dernière.

La preuve produite par BI a démontré l'emploi de la marque BOJANGLES' par BI dans près de 600 restaurants répartis aux États-Unis, ainsi qu'au Honduras, en Jamaïque et dans les Antilles britanniques, et un chiffre d'affaires excédant les trois milliards de dollars. Cependant, BI n'opère aucun restaurant au Canada. BI a donc tenté de démontrer la connaissance de la marque BOJANGLES' par les Canadiens, laquelle serait issue de l'exposition aux panneaux publicitaires faisant la promotion des restaurants BOJANGLES' situés le long des autoroutes empruntés par les Canadiens voyageant aux États-Unis. La preuve produite par BI comprenait également des affidavits portant sur la fréquentation des restaurants BOJANGLES' aux États-Unis par des Canadiens.

Sur la question de la violation de l'alinéa 7b), la Commission des oppositions a rejeté l'opposition, au motif que la preuve présentée par BI ne permettait pas de conclure que la marque BOJANGLES' avait acquis une réputation suffisante pour qu'il y ait risque de confusion avec la marque BOJANGLES CAFÉ de BCL.

L'opposition a également été rejetée quant au motif alléguant l'absence de caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ. Ainsi, l'agent d'audience Herzig a conclu que la preuve de BI ne permettait pas de démontrer que la marque BOJANGLES' de BI était suffisamment connue au Canada pour nier le caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ. L'agent d'audience Herzig a fait le parallèle entre la preuve présentée par BI et la preuve devant la Cour dans l'affaire *Motel 6* pour conclure à l'insuffisance de la preuve de BI :

In the instant case the opponents have established that there is a concentration of its restaurants and advertising along the major highways that are used by Canadians travelling from eastern Canada to the Southern states. However, unlike *Motel 6*, above, there is scant evidence of information about the opponents' restaurants being disseminated in Canada, or about the percentage of visitors to the opponents' restaurants who were Canadian, or contacts from Canada regarding the opponents' services (other than a minimal number interested in operating a franchise), or confusion by persons with some experience in the restaurant trade, or the reputation of the opponents' restaurants being spread in Canada by word of mouth. As I understand it, the bar that has been set by *Motel 6*, above, is that for a mark to have become "known sufficiently to negate" the distinctiveness of another mark, then the offended party must have become well known in at least in one area of Canada.<sup>5</sup>

En effet, il convient de rappeler que dans l'affaire *Motel 6*, la preuve soumise par l'entreprise américaine titulaire de la marque MOTEL 6 aux États-Unis faisait état de Canadiens ayant séjourné dans ses motels situés le long de la côte ouest américaine. L'entreprise américaine avait également démontré que ses services d'hébergement hôtelier sous la marque MOTEL 6 jouissaient d'une réputation certaine au Canada, ou à tout le moins en Colombie-Britannique en raison des recommandations faites par des agents de

---

5. *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, à la page 565.

voyages canadiens à leurs clients, ainsi que par les recommandations faites de bouche à oreille par des Canadiens ayant séjourné dans ses motels.

Or, quoique BI ait démontré que des visiteurs canadiens aient été servis dans des restaurants BOJANGLES' aux États-Unis, et que la marque BOJANGLES' faisait l'objet de promotion par l'intermédiaire de panneaux publicitaires situés le long des autoroutes empruntées par les touristes canadiens se rendant sur la côte est américaine, ces éléments ne permettaient pas de conclure que la marque BOJANGLES' jouissait d'une réputation auprès des Canadiens.

Ainsi, bien que l'agent d'audience Herzig ait accepté que la marque BOJANGLES' était connue au Canada, il a rejeté les arguments de BI quant au degré de connaissance, en jugeant la preuve insuffisante pour conclure que la marque BOJANGLES' bénéficiait d'une réputation telle qu'elle niait le caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ.

### **3. La Cour fédérale**

L'appel logé par BI en Cour fédérale ne portait que sur la question du caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ, eu égard à la réputation, au Canada, de la marque BOJANGLES' de BI. Bien que la question principale en appel ait été de déterminer si la Commission des oppositions avait erré en faits ou en droit en décidant que la marque BOJANGLES CAFÉ était apte à distinguer marchandises et services de BCL, la Cour fédérale devait déterminer si l'agent d'audience avait appliqué le standard approprié pour décider de la question du caractère distinctif.

Il convient de rappeler que cette décision ne porte pas sur les critères applicables pour démontrer l'existence d'une marque révélée décrite à l'article 16 de la LMC. Il s'agit plutôt de déterminer le niveau de connaissance requis d'une marque de commerce pour que celle-ci puisse nier le caractère distinctif d'une autre marque, tel qu'il est défini à l'article 2 de la LMC. À cet égard, la Cour a d'ailleurs rappelé que BI n'avait pas le fardeau de démontrer que la marque BOJANGLES' était connue au Canada au sens de l'article 5 de la LMC. BI devait démontrer que la marque BOJANGLES' était connue au Canada, « au moins jusqu'à un certain point » (« to some extent at least »). La preuve de la réputation de la marque au Canada

pouvait donc être faite par tous moyens, BI n'étant pas restreinte par les critères de l'article 5.

La Cour a passé en revue les enseignements de la jurisprudence sur la question du degré de connaissance requis pour nier le caractère distinctif d'une marque de commerce, plus particulièrement les décisions dans *Andres Wines*<sup>6</sup> et *Motel 6*<sup>7</sup> :

In both the *Motel 6* and *Andres Wines* cases, the Courts noted that the evidence satisfied more than the jurisprudential requirement that the mark be known "to some extent at least" in Canada, and further mentioned that the mark was "well known" (*Andres Wines*). However, in order for an opposition to succeed, such a threshold need not be reached. The expression "well known" should be avoided in describing the legal test, as the courts expressly stated in *Motel 6* and *Andres Wines*. On the other hand, the expressions "substantial", "significant" (*Bousquet v. Barmish Inc.*, above, pp. 528 and 529) and "sufficiently [known] to negate the distinctiveness of the mark under attack" (*Motel 6*, at para. 41) were never said to be wrong. In my view, these expressions give a clearer meaning to the expression "to some extent at least" and it should be adopted as a complement to the legal standard set down by the Federal Court in *Motel 6* ("to some extent at least"). Like Justice Cullen, I believe this to be a "salutary principle" (See *Bousquet v. Barmish Inc.*, above, at p. 528).

A mark must be known to some extent at least to negate the established distinctiveness of another mark, and its reputation in Canada should be substantial, significant or sufficient. This is consistent with the jurisprudence. To require that the reputation of the mark be "substantial", "significant" or "sufficient" is neither incompatible with the standard "to some extent at least" set out in *Motel 6*, above, nor is it contrary to the statements of the Federal Court of Appeal in *Andres Wines*, hence the Court's use of the expression "substantial number of Canadian viewers" to describe the evidence of the applicant with respect to T.V. advertising (see *Andres Wines*, at para. 19). Finally, I note that the Federal Court of Appeal did not disrupt the standard as set down by Justice Cullen in *Bousquet v.*

6. *Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.).

7. *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.P.I.).

---

*Barmish Inc.*, above (See *Bousquet v. Barmish Inc.*, [1993] F.C.J. No. 34).<sup>8</sup>

Pour considérer qu'une marque est connue « jusqu'à un certain point », la Cour indique qu'il n'est pas suffisant qu'une marque soit connue ; celle-ci doit bénéficier d'une réputation substantielle, significative ou suffisante (« substantial », « significant » or « sufficient »). On aurait pu penser que le degré de connaissance requis pour conclure qu'une marque est connue « jusqu'à un certain point » n'est pas particulièrement élevé ; cependant, la Cour place la barre assez haut, puisqu'une réputation substantielle, significative ou suffisante requiert plus qu'une simple connaissance de la part du consommateur.

La Cour a conclu que l'agent d'audience avait appliqué un standard erroné en exigeant de BI qu'elle démontre que la marque BOJANGLES' était « well known in at least one part of Canada or widely known [in Canada] ». Cependant, cette apparente victoire n'était qu'une victoire morale pour BI, qui voyait son appel rejeté.

Nous nous devons de commenter le traitement accordé par la Cour à la preuve additionnelle présentée par BI dans le cadre de l'appel. En effet, afin de suppléer aux lacunes de la preuve, BI a produit devant la Cour fédérale un affidavit faisant état des résultats d'un sondage effectué en août 2004, soit après la décision de la Commission des oppositions. La preuve additionnelle comprenait également des affidavits de Canadiens indiquant connaître la marque de commerce et les restaurants BOJANGLES' de BI.

Le sondage effectué pour le compte de BI démontrait que 7,8 % des Canadiens connaissaient la marque BOJANGLES'. Cependant, le sondage avait été effectué en août 2000, alors que la date critique en ce qui a trait à la détermination du caractère distinctif de la marque faisant l'objet de l'opposition était la date de dépôt de la déclaration d'opposition, soit le 4 juillet 2000. La Cour a accepté les critiques de l'expert de BCL portant sur la fiabilité du sondage, notamment les conclusions de celui-ci sur l'impossibilité de tirer quelque conclusion que ce soit quant à la connaissance des Canadiens de la marque BOJANGLES' à la date critique de juillet 2000, compte tenu que le sondage avait été effectué quatre ans plus tard. De plus, la fiabilité du sondage était diminuée par la méthodologie

---

8. *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, [2006] C.F. 657, aux paragraphes 33 et 34.

employée par les sondeurs, laquelle avait été dictée par les procureurs de BI. En effet, il appert que les questions posées aux répondants avaient été préparées par les procureurs de BI, qui avaient également indiqué aux sondeurs qu'il n'était pas nécessaire d'inclure une mesure de contrôle. La Cour est même allée jusqu'à dire que la validité du sondage en était affectée :

In addition, it is admitted that the solicitor for the Applicants, Mr. A. David Morrow, drafted the survey questions (Applicants' Record, Tab 47, p. 1542 to 1545 and 1665-1666), which were accepted as drafted by the Applicants' expert. This defect casts further doubts as to the validity of the survey. Why rely on a survey expert if it is not to make sure that the survey is conducted according to scientific standards from the beginning to the end ?

Second, no control condition was used. It appears that the reason for this is that Mr. Morrow suggested that it was not necessary (Applicants' Record, Tab 47, pp. 1636 and 1637). I believe this to be an important flaw (see *Toys "R" Us (Canada) Ltd. v. Manjel Inc.*, 2003 FCT 283, at para. 43 (F.C.) ; *Labatt Brewing Co. v. Molson Breweries*, [1996] B.C.J. No. 2191, at para. 17 (B.C.S.C.) and also Corbin, Gill and Jolliffe, "Trial by survey : Survey Evidence and the Law", Carswell, 2000 at page 26 (Tab 12, Respondent Book of authorities). Taking into consideration the wording of question 2, a control condition was essential.<sup>9</sup>

En ce qui a trait aux affidavits de Canadiens affirmant connaître la marque et les restaurants BOJANGLES' de BI, ceux-ci ont reçu peu de considération. Il est intéressant de noter que ces affidavits avaient été signés par des avocats, des comptables et des employés de cabinets juridiques et comptables, y compris des avocats du cabinet ayant représenté BI dans le cadre de la procédure d'opposition. Certains affidavits ont été jugés non pertinents puisqu'ils indiquaient que la connaissance de la marque BOJANGLES' de BI avait été acquise après juillet 2000. D'autres avaient été signés par des avocats spécialisés en droit de la franchise ou qui avaient habité aux États-Unis et qui, par conséquent, ne représentaient pas le consommateur canadien moyen.

---

9. *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, [2006] C.F. 657, aux paragraphes 59 et 60.

Quant à la preuve produite devant la Commission des oppositions, la Cour a indiqué que, bien que l'on puisse dire que des touristes canadiens ont connu la marque BOJANGLES' par la publicité le long des autoroutes et en achetant des repas dans les restaurants du même nom, on ne pouvait conclure que ces Canadiens avaient un souvenir de la marque BOJANGLES'.

### 3. Conclusion

L'affaire *Bojangles'* nous démontre une fois de plus l'importance de soumettre la meilleure preuve possible en toute première instance. Malgré qu'il soit possible de soumettre de la preuve additionnelle dans le cadre d'un appel, il reste que la Cour accorde une grande déférence à l'agent d'audience ; elle ne modifiera pas facilement les conclusions de la Commission des oppositions. Elle nous rappelle également les dangers reliés aux affidavits signés par des avocats.

Cette décision place la barre haut en ce qui a trait à la qualité de la preuve nécessaire pour démontrer qu'une marque de commerce est suffisamment connue pour nier le caractère distinctif d'une autre marque. En l'absence d'emploi au Canada, le titulaire de la marque devra démontrer l'existence d'une réputation suffisante au Canada. Il ne suffit pas de faire référence au chiffre d'affaires relié à une marque. Il faudra démontrer que les Canadiens se souviennent d'une marque qu'ils auraient connue lors d'un voyage à l'étranger. La publicité d'une marque de commerce dans les médias de tous genres auxquels les Canadiens sont exposés devient un élément de preuve essentiel. Bien que la preuve de la connaissance de la marque au Canada puisse être faite par tous moyens, et non seulement ceux prévus à l'article 5 de la LMC pour la marque révélée, il n'en reste pas moins que le degré de connaissance requis pour considérer qu'une marque est connue « jusqu'à un certain point », soit l'existence d'une « réputation substantielle, significative ou suffisante », nous rapproche des exigences de l'article 5 traitant de la marque révélée.