

Vol. 27, n° 2

Marque de commerce en 2014 : cinq décisions d'intérêt

Saminda Pathmasiri*

1. Introduction	831
2. <i>H-D U.S.A., LLC c Berrada</i>	833
2.1 Les faits	833
2.2 La décision	834
2.2.1 Diminution de l'achalandage	834
2.2.2 La confusion	835
2.2.3 Une marque identique	835
2.2.4 Une marque célèbre	836
2.3 À retenir	837
3. <i>Magasins Best Buy ltée c Québec (Procureur général)</i>	837
3.1 Les faits	837
3.2 La décision	838

© Saminda Pathmasiri, 2015.

* Avocat chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

3.3	À retenir	840
4.	<i>Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation</i>	840
4.1	Les faits	840
4.2	La décision	841
4.3	À retenir	843
5.	<i>Jack Black L.L.C. c Canada (Procureur général)</i>	843
5.1	Les faits	843
5.2	La décision	843
5.3	À retenir	845
6.	<i>Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc.</i>	845
6.1	Les faits	845
6.2	La décision	846
6.3	À retenir	848

1. Introduction

L'année 2014 a certainement été une année de grands bouleversements dans le monde des marques de commerce au Canada. Toutefois, ce n'est pas nécessairement en raison de décisions jurisprudentielles renversantes. En réalité, c'est la sanction royale le 19 juin dernier du projet de loi C-31 modifiant la *Loi sur les marques de commerce*¹ qui en était la cause. Ce projet de loi, intitulé *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*², apportera des changements très importants, notamment en éliminant l'exigence de l'emploi comme un critère d'enregistrement de la marque et en adhérant à trois traités internationaux, soit le Protocole de Madrid, le Traité de Singapour et l'Arrangement de Nice. Pendant que l'attention des professionnels était portée sur ces changements législatifs, qu'avait décidé la magistrature en lien avec cette loi appelée à changer sous peu ? Notre intérêt a été retenu par des histoires de motos, d'un acteur qui n'est pas assez populaire, d'une guerre sur l'affichage public en français et de l'alcool promu par des ours noirs au pelage blanc ! Voici les cinq décisions concernées.

*H-D U.S.A., LLC c Berrada*³. Il s'agit d'une décision importante qui fait la revue en détail des éléments constitutifs de la dépréciation de la valeur de l'achalandage (article 22 de la LMC) et de l'emploi d'une marque causant de la confusion depuis l'arrêt *Veuve Clicquot*⁴ de la Cour suprême. Elle souligne aussi le rôle et l'importance d'une « marque notoire ».

*Magasins Best Buy ltée c Québec (Procureur général)*⁵. Beaucoup d'attention médiatique a été accordée à ce jugement qui a un

1. LRC 1985, c T-13 (« LMC »).

2. LC 2014, c 20.

3. *H-D U.S.A., LLC c Berrada*, 2014 CF 207.

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

5. *Magasins Best Buy ltée c Québec (Procureur général)*, 2014 QCCS 1427 (*Best Buy*) [en appel 500-09-024419-145].

intérêt particulier pour le Québec. Tout a commencé lorsque l'Office québécois de la langue française a établi que l'affichage des marques de commerce sur les bâtiments et les panneaux publics équivalait à l'affichage du nom de l'entreprise, ce qui, en vertu de la *Charte de la langue française*, requiert l'ajout d'un descriptif français, lorsque le nom est dans une langue autre que le français. Cette interprétation a déclenché le dépôt d'une requête en jugement déclaratoire par huit sociétés multinationales, soit Best Buy, Costco, Gap, Old Navy, Wal-Mart, Toys « R » Us, GUESS ? et Curves, ayant pour but de confirmer leur droit d'afficher des marques de commerce en anglais sur les façades d'immeubles et des affiches conformément aux droits octroyés en vertu de la législation fédérale des marques de commerce.

*Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation*⁶. Est-ce que la même marque sur des produits plus ou moins différents mais destinés aux mêmes consommateurs crée de la confusion ? Pas forcément décide le juge de Montigny. De plus, il souligne la distinction entre la portée d'une marque enregistrée versus une marque non-enregistrée et comment nous devons appliquer le test de confusion à cet égard.

*Jack Black L.L.C. c Canada (Procureur général)*⁷. Quel est le niveau de popularité requis pour qu'une personne soit considérée comme étant « connue de la population canadienne » selon la LMC ? Est-ce que des éléments de preuve démontrant l'absence de lien entre la personne connue et les produits et services peuvent soutenir une demande de protection de marque ?

*Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc*⁸. Une ville et un conseil de bande protègent leur emploi de la marque SPIRIT BEAR. Comment faire pour invalider une marque interdite ? Est-ce que les droits accordés en lien avec ces marques interdites peuvent être retirés ? Et, finalement, que signifie « employer une marque » pour une autorité publique ?

6. *Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation*, 2014 CF 784 (*Hayabusa*) [infirmant *Suzuki Motor Corporation c Hayabusa Fightwear Inc*, 2012 COMC 47].

7. *Jack Black L.L.C. c Canada (Procureur général)*, 2014 CF 664.

8. *Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc*, 2014 CF 833.

2. H-D U.S.A., LLC c Berrada

2.1 Les faits

La demanderesse Harley-Davidson (« HD ») s'était adressée à la Cour fédérale pour obtenir notamment une déclaration à l'effet qu'elle était en droit de vendre des vêtements sous la marque SCREAMIN' EAGLE et que cet usage n'entraînait pas une violation des droits de marque de commerce des défendeurs Berrada. Les défendeurs se sont alors portés demandeurs reconventionnels et ont demandé une injonction et une déclaration relativement à l'emploi de la marque de commerce SCREAMING EAGLE et la violation de HD quant à leurs droits en vertu des articles 19, 20 et 22 de même que l'alinéa 7b) de la LMC.

Depuis plus de 20 ans, les défendeurs exploitent deux commerces de vêtements au Québec dans lesquels ils vendent des vêtements SCREAMING EAGLE. Ils sont propriétaires d'une marque de commerce déposée SCREAMING EAGLE pour l'exploitation de magasins de vente au détail de vêtements. En 1992, les défendeurs avaient aussi obtenu la marque de commerce SCREAMING EAGLE pour les vêtements et accessoires sur la base d'un usage au Canada depuis 1989. Toutefois, cette dernière marque de commerce a été radiée, puisqu'elle n'avait pas été renouvelée en 2008. Ainsi, en date du jugement, les défendeurs ne détenaient aucun enregistrement valide de marque pour les vêtements. Malgré cette radiation, les défendeurs ont continué d'employer la marque de commerce SCREAMING EAGLE au Canada pour des vêtements et des accessoires. Curieusement, les défendeurs avaient également essayé d'enregistrer SCREAMING EAGLE pour des motocyclettes et des motocyclettes-jouets au Canada, prétendant qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion. Cette demande a été abandonnée.

De son côté, la demanderesse a enregistré le 10 mai 1999 la marque de commerce SCREAMIN' EAGLE pour les pièces et accessoires de motocyclettes.

Les défendeurs soutenaient que l'emploi par HD de la marque de commerce SCREAMIN' EAGLE était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage de leurs magasins. De plus, les défendeurs prétendaient que l'emploi de cette marque par HD pouvait causer de la confusion. Enfin, les défendeurs soutenaient que HD employait une marque de commerce identique à la leur.

2.2 La décision

La Cour a rejeté la demande reconventionnelle.

2.2.1 Diminution de l'achalandage

Premièrement, quant à l'argument de la diminution de l'achalandage, les défendeurs devaient prouver les quatre éléments établis par la Cour suprême dans l'Arrêt *Veuve Clicquot*⁹, soit i) l'emploi par HD de leur marque de commerce déposée en liaison avec des marchandises ou des services, ii) la connaissance suffisante de leur marque de commerce déposée pour qu'un achalandage considérable y soit rattaché, iii) l'emploi de la marque d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur l'achalandage, et iv) l'emploi susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage.

Quant au premier élément, la Cour conclut que HD a employé ses propres marques de commerce plutôt que celles des défendeurs.

Quant au deuxième élément, il ressort de la preuve au dossier que la marque de commerce des défendeurs ne jouit pas d'un grand degré de reconnaissance sur le marché ou d'une grande portée géographique. Malgré la preuve que les défendeurs ont investi 10 millions de dollars en publicité au cours des 20 dernières années, ceci ne permet pas de conclure que les défendeurs jouissent d'une grande reconnaissance. La Cour mentionne que l'absence de publicité importante à l'extérieur du Québec et l'absence de magasins permanents en dehors de Montréal diminue la valeur probante d'une grande reconnaissance. Quant à elle, HD a environ 75 concessionnaires à travers le Canada. Les « consommateurs de la population de référence » étant les motocyclistes possédant des motocyclettes HD, on ne peut conclure que la marque de commerce SCREAMING EAGLE l'emporte sur la célébrité bien établie de HD auprès de ces motocyclistes.

Quant au troisième élément, les défendeurs n'ont pas réussi à prouver que les consommateurs associeraient la marque employée par HD à la leur. Au contraire, compte tenu de la notoriété de HD, il existe plutôt une association mentale de la marque des défendeurs à celle de HD, ce qui n'établit pas une incidence sur l'achalandage des défendeurs.

9. *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, supra note 2 au para 46.

Enfin, relativement au quatrième élément, aucune preuve n'a été produite permettant de conclure que les défendeurs ont perdu des ventes ou subi des dommages en raison de l'emploi par HD de la marque SCREAMIN' EAGLE. De plus, la Cour conclut que les défendeurs ont sciemment créé et entretenu l'association entre leur marque de commerce et celle de HD.

2.2.2 *La confusion*

Deuxièmement, la Cour a également rejeté l'argument que l'emploi de la marque de commerce SCREAMIN' EAGLE par HD pouvait provoquer la confusion puisque la défenderesse reconventionnelle n'a pas établi l'existence des trois éléments nécessaires, soit l'existence d'un achalandage (ou d'une force attractive), la probabilité de tromper le public par une présentation erronée et les dommages réels ou éventuels¹⁰. Les défendeurs devaient prouver leur réputation auprès des motocyclistes canadiens moyens propriétaires de motocyclettes HARLEY-DAVIDSON. La Cour conclut qu'il n'est pas probable qu'un motocycliste HD qui emploie les marchandises SCREAMIN' EAGLE de HD soit trompé par une présentation erronée en raison de la réputation des défendeurs. Au contraire, le propriétaire moyen de marchandises HD recherche les vêtements arborant les dessins de la BARRE ET ÉCUSSON et les couleurs orange et noire distinctives de Harley-Davidson rendant improbable la confusion. Compte tenu du caractère non distinctif, du fait que HD a fait l'usage de sa marque avant les défendeurs, de la nature des produits/services, de la différence des voies de commercialisation, du faible degré de ressemblance, etc., il n'est pas probable que le consommateur moyen considérerait que HD et les défendeurs constituent « un seul et même fournisseur » de vêtements SCREAMIN' EAGLE¹¹.

2.2.3 *Une marque identique*

Troisièmement, compte tenu de ce qui a été dit ci-haut, la Cour en vient à la conclusion que rien ne démontre que HD avait employé une marque identique.

10. *H-D U.S.A., LLC c Berrada*, supra note 1 au para 121.

11. *Ibid* au para 151.

2.2.4 Une marque célèbre

Cette décision de la Cour reconnaît le pouvoir des marques célèbres. En effet, au paragraphe 128, la Cour note que

[c]omme la Cour suprême du Canada l'a déclaré dans l'arrêt *Veuve Clicquot* et dans l'arrêt *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] ACS n° 23, lorsqu'une marque est célèbre et très connue, l'achalandage associé à celle-ci peut être plus général que les marchandises et les services précis pour lesquels elle a été enregistrée.¹²

Compte tenu de l'importante notoriété de la marque primaire HD, il est difficile de concevoir qu'il y ait confusion relativement aux marques secondaires de HD, lesquelles sont distinctives et indissociables de la marque primaire. De plus, selon la Cour, compte tenu de la célébrité de cette marque, même auprès du grand public, il est improbable, voire impossible qu'un motocycliste acheteur de HD associe la marque secondaire SCREAMIN' EAGLE à une autre entreprise ou produits que ceux vendus par HD. Ainsi, même si les défendeurs vendaient des vêtements sous différentes marques de commerce depuis 20 ans, la célébrité de la marque HD et des marques qui y sont associées fait en sorte qu'il ne peut y avoir de confusion auprès des motocyclistes.

En l'absence de confusion, la Cour rejette la demande d'injonction des défendeurs, rejette les demandes reconventionnelles et accueille l'action de la demanderesse. La Cour a également rejeté la demande des défendeurs de réparation en *equity* puisque ceux-ci ont agi de mauvaise foi en tentant d'associer leurs activités à celles de HD. La demanderesse a donc le droit de distribuer, d'annoncer, d'offrir en vente et de vendre des articles connexes se rapportant à sa marque de commerce SCREAMIN' EAGLE, en liaison avec sa marque de commerce déposée HARLEY-DAVIDSON, dans l'ensemble du Canada, mais par l'entremise de concessionnaires HD. Quant à eux, les défendeurs sont encore propriétaires d'une marque de commerce valide, soit SCREAMING EAGLE, et peuvent bénéficier de tous les droits prévus dans la Loi. Il y aura donc coexistence de ces deux marques de commerce au Canada.

12. *Ibid* au para 128.

2.3 À retenir

Cette décision démontre qu'une marque de commerce jouissant d'une reconnaissance notoire peut protéger une marque secondaire qui pourrait autrement porter à confusion. En effet, compte tenu de l'envergure internationale, il est difficile de penser qu'un client de HD serait trompé.

3. Magasins Best Buy ltée c Québec (Procureur général)

3.1 Les faits

Depuis son adoption au Québec en 1977, la *Charte de la langue française* (la « Charte ») a suscité un grand nombre de controverses et de débats. Adoptée dans le but de protéger la langue française devenue vulnérable dans une province aussi multiculturelle que le Québec, la Charte exige que tout affichage public, signe, publicité commerciale, inscription sur l'emballage des produits et toute publication de brochures, catalogues, dépliants, annuaires commerciaux ou toute autre publication soit en français, ou principalement en français. Cependant, le *Règlement sur la langue du commerce et des affaires* (le « Règlement ») prévoit une exception à cette règle générale en permettant l'emploi d'une marque de commerce enregistrée qui n'est pas en français. En effet, une marque de commerce dans une langue autre que le français peut être employée au Québec, à condition qu'aucune version française de la marque de commerce n'ait été enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC »).

Dans ce jugement, les entreprises Best Buy, Costco, Gap, Old Navy, Guess, Wal-Mart, Toys «R» Us et Curves (les « entreprises ») ont déposé une requête en jugement déclaratoire afin de faire déclarer notamment que l'affichage public et la publicité commerciale d'une marque de commerce de langue anglaise n'ont pas à être accompagnés d'un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte et le Règlement. Cette requête s'inscrit dans un contexte où l'Office québécois de la langue française (« OQLF ») lance une campagne de sensibilisation en 2011 alors qu'il considérait auparavant conforme à la Charte l'affichage des marques de commerce en anglais sans générique français. L'OQLF envoie des mises en demeure ou des préavis de suspension de certificats de francisation sous le prétexte que l'affichage de marques de commerce sur la devanture de commerces de détail en anglais sans

être accompagné d'un terme générique français contrevient à la nouvelle interprétation de la Charte et du Règlement. En effet, l'OQLF considère maintenant l'affichage des marques de commerce sur les bâtiments et les panneaux publics comme l'affichage du nom de l'entreprise, ce qui, en vertu de la Charte, requiert l'ajout d'un descriptif français, lorsque le nom est dans une langue autre que le français. De ce changement d'interprétation par l'OQLF résulte un conflit potentiel entre le Règlement et certains droits accordés en vertu de la législation fédérale des marques de commerce.

Pour en arriver à cette nouvelle interprétation de la Charte et du Règlement, l'OQLF prétendait qu'une marque de commerce devait être assimilée à un nom d'entreprise du moment qu'elle est affichée publiquement et ainsi appliquer à ce nom le paragraphe du Règlement¹³ prévoyant l'obligation d'accompagner une expression tirée d'une autre langue que le français d'un générique en français.

3.2 La décision

D'entrée de jeu, la Cour établit que le « nom d'entreprise » et la « marque de commerce » sont deux concepts distincts. Ces deux concepts sont régis par des cadres juridiques différents et ont des finalités différentes. En effet, le but d'une marque de commerce est de permettre aux consommateurs de distinguer des biens et services de ceux offerts par des concurrents. De son côté, le nom de l'entreprise a pour but d'identifier l'entité juridique. Ainsi, l'affichage de la marque de commerce diffère de l'affichage du nom d'entreprise. La Cour écarte donc l'interprétation de l'OQLF qui assimilait ces deux concepts juridiques pourtant bien distincts. De plus, selon la Cour, le Règlement¹⁴ est clair à l'effet que la Charte permet l'affichage public des marques de commerce sans égard à la langue des mots qui la composent.

En se fondant sur cette distinction, la Cour ne retient pas l'argument de la défenderesse qu'afficher une marque de commerce en anglais sur les bâtiments équivaut à employer la marque à titre de nom d'entreprise et ainsi l'assujettir au paragraphe 27 du Règlement. En effet, une telle interprétation priverait le paragraphe 25(4) du Règlement de tous ses effets pratiques.

13. *Règlement sur la langue du commerce et des affaires*, RLRQ c C-11, r 9 art 27.

14. *Ibid* para 25(4).

Selon le juge, l'article 27 du Règlement concerne une règle de rédaction relativement aux noms d'entreprise et ne concerne pas l'affichage. Il ne s'agit pas d'une règle à portée générale, contrairement à l'article 58 de la Charte et l'exception du paragraphe 25(4) du Règlement. Ainsi, seul le nom d'entreprise doit être rédigé en français en vertu du paragraphe 27 du Règlement. La Cour en vient donc à la conclusion que le gouvernement a introduit une dérogation spécifique à la règle de l'affichage en français pour ainsi permettre l'affichage public de marques de commerce en d'autres langues que le français.

La Cour conclut donc que le paragraphe 25(4) du Règlement prévoit clairement qu'une marque de commerce reconnue au sens de la LMC peut être affichée publiquement en anglais ou employée dans des publicités commerciales dans cette langue lorsqu'il n'y a pas de version française déposée. D'ailleurs, c'est un usage des marques de commerce qui a été jugé conforme à la Charte durant près de 20 ans, jusqu'en 2009. Cet usage interprétatif confirme cette conclusion.

Il est important de noter que la Cour souligne qu'aucune des marques de commerce employées par les demanderessees ne sont des noms d'entreprise au sens des articles 63 et 64 de la Charte, de la *Loi sur la publicité légale des entreprises* et de l'article 305 *CcQ*. Le procureur général du Québec, présent à titre de défendeur dans cette action, n'a pas réussi à démontrer que les marques de commerce en question avaient été employées comme noms d'entreprise. Au contraire, la preuve a démontré que les noms d'entreprise des multinationales étaient différents des marques de commerce employées et affichées.

Ayant prouvé être titulaires des droits d'usage ou propriétaires des marques de commerce et ayant démontré qu'aucune version française de celles-ci n'a été déposée, la Cour accueille la requête en jugement déclaratoire des demanderessees et déclare notamment que « l'affichage d'une marque de commerce uniquement dans une autre langue que le français est autorisé dans l'affichage public et dans la publicité commerciale, en particulier, sur des enseignes de devanture de magasins lorsqu'il n'existe aucune version française déposée de la marque de commerce »¹⁵. Un tel affichage étant conforme à la Charte et au Règlement, l'OQLF ne peut ainsi suspendre, révoquer

15. *Best Buy*, supra note 5 au para 265.

ou refuser de renouveler les certificats de francisation ou imposer toute autre sanction.

À ce stade, seule une modification législative du Règlement rendrait l'ajout d'un terme générique français à une marque de commerce en anglais obligatoire. Notons que ce jugement ne s'applique qu'aux marques de commerce déposées auprès de l'OPIC et ne concerne pas les marques de commerce non enregistrées en anglais.

Le procureur général du Québec a porté le jugement de la Cour supérieure en appel. Notons que, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, l'Office pourra néanmoins demander une modification du Règlement afin de faire prévaloir son interprétation de la Charte. En attendant le jugement de la Cour d'appel, la décision de la Cour supérieure est suspendue.

3.3 À retenir

Dans le cadre juridique actuel, il est permis pour une entreprise d'afficher une marque de commerce reconnue au sens de la LMC dans une autre langue que le français, pour autant qu'elle n'a pas déposé une version française de cette marque.

4. *Hayabusa Fightwear Inc c Suzuki Motor Corporation*

4.1 Les faits

Dans ce jugement de la Cour fédérale, la demanderesse Hayabusa Fightwear Inc. contestait une décision du registraire qui refusait d'enregistrer la marque de commerce HAYABUSA à la suite d'une opposition par Suzuki Motor Corporation en se fondant sur le paragraphe 38(8) de la LMC. La demanderesse conçoit et vend des vêtements et des accessoires spécialisés pour les sports de combat. De son côté, la défenderesse emploie la marque de commerce déposée HAYABUSA en liaison avec des motocyclettes et des accessoires. Toutefois, cette marque de commerce n'est pas enregistrée pour son emploi en liaison avec des casquettes. La Cour devait examiner si la décision du registraire était raisonnable.

Dans sa décision, le registraire avait conclu que la demanderesse n'avait pas prouvé que l'absence de confusion était plus probable que son existence. Les probabilités de confusion entre les

marques étaient « sensiblement égales aux probabilités d'absence de confusion ». Selon le registraire

[m]ême si je reconnais que la Marque citée était sans doute davantage connue pour des motocyclettes que pour des casquettes, il reste qu'elle avait été employée en liaison avec des casquettes, lesquelles se superposent ou se rapportent aux marchandises visées par la demande. Une fois tous ces facteurs pris en compte, le fait que les voies de commercialisation de l'Opposante s'étaient limitées aux détaillants autorisés Suzuki ne suffit pas selon moi à faire bénéficier la Requérante de la prépondérance des probabilités.¹⁶

La défenderesse soutenait notamment que l'emploi d'une marque de commerce identique par la demanderesse risquait de porter à confusion.

4.2 La décision

D'abord, la Cour réitère que pour apprécier la probabilité qu'il ait confusion, on doit regarder le point de vue de « l'acheteur ordinaire pressé »¹⁷. Ainsi, le test en matière de confusion « est celui de la première impression que laissent les marques dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques »¹⁸.

La Cour souligne que les voies commerciales respectivement empruntées par les produits des parties étaient « d'une importance capitale ». La Cour rappelle que, dans l'examen de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce, les comparaisons de marques déposées par rapport à des comparaisons de marques non déposées diffèrent significativement. En effet, lorsqu'il s'agit d'une marque déposée, on doit tenir compte non seulement de la portée des droits conférés par l'enregistrement, mais également de son emploi potentiel et réel¹⁹. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une marque non déposée, on ne doit tenir compte que de l'emploi réel de cette marque²⁰.

16. *Suzuki Motor Corporation c Hayabusa Fightwear Inc*, 2012 COMC 47 au para 45.

17. *Mattel Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 56.

18. *Hayabusa*, *supra* note 6 au para 41.

19. *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyle Inc*, 2011 CSC 27 au para 59.

20. *Marlboro Canada Limited c Philip Morris Products S.A.*, 2012 CAF 201 aux para 55 et 56.

La Cour note qu'il était impératif de tenir compte de ce que la défenderesse faisait réellement avec ses casquettes.

À cet égard, il ressort de la preuve que la marque de commerce HAYABUSA, la marque de commerce SUZUKI ou le logo S figurent toujours sur le même produit mais que la marque HAYABUSA n'apparaît jamais seule sur les casquettes. De plus, toutes les casquettes vendues par la défenderesse sont associées à un modèle de motocyclette particulier vendu par la défenderesse. De janvier 2005 à mars 2008, la défenderesse a vendu à ses 250 détaillants autorisés des casquettes pour moins de 8 000 \$. De plus, ces casquettes n'ont pas fait l'objet de publicités télévisées ou imprimées.

Le registraire aurait commis une erreur puisqu'il

n'a pas suffisamment tenu compte de ces éléments de preuve lorsqu'il a examiné la probabilité de confusion. La manière précise dont la défenderesse a employé sa marque de commerce dans l'exercice de son véritable commerce, et la voie commerciale dont elle s'est servie pour vendre ses casquettes auraient dû se voir accorder plus de poids.²¹

Point important, la Cour souligne que le simple fait de s'adresser parfois aux mêmes consommateurs ne signifie pas qu'il y aurait confusion chez eux quant à la source ou à l'origine de leurs produits respectifs.

Selon la Cour, les casquettes vendues par la défenderesse seraient très probablement achetées par des consommateurs qui connaissent les motocyclettes SUZUKI et qui en ont une ou souhaiteraient en avoir une. Il ne peut y avoir aucun chevauchement entre la voie commerciale employée par la défenderesse, soit la vente par l'intermédiaire de détaillants de motocyclettes SUZUKI, et la voie commerciale servant habituellement à la vente de vêtements. Le registraire ne pouvait raisonnablement conclure qu'il y avait probabilité de confusion puisqu'il est pratiquement impossible de trouver les produits des parties dans les mêmes voies de commercialisation et compte tenu des faibles quantités de vente de casquettes. Il est donc difficile de concevoir un risque de confusion entre les marques de commerce des parties.

21. *Hayabusa*, *supra* note 6 au para 48.

4.3 À retenir

Il ressort de ce jugement que la voie de commercialisation est un élément clé à prendre en considération lorsque le tribunal doit déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce non enregistrées. Il est également important de souligner que l'examen de la confusion diffère significativement dépendamment si la marque de commerce est déposée ou non. La Cour fera une comparaison beaucoup plus étroite lorsque la marque n'est pas déposée. En effet, on ne comparera que l'emploi réel de la marque.

5. *Jack Black L.L.C. c Canada (Procureur général)*

5.1 Les faits

La demanderesse Jack Black L.L.C. en appelle d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant la demande d'enregistrement de la marque de commerce JACK BLACK. La demanderesse vend des produits de soins de la peau. La marque de commerce était employée au Canada depuis 2002 et aux États-Unis depuis 1999. La marque a été déposée aux États-Unis et dans d'autres pays sans susciter de plaintes ou contestations, notamment de la part de personnes portant le nom « Jack Black », y compris l'acteur. La preuve au dossier révèle que ces produits ne sont pas nouveaux et sont distribués à grande échelle.

La défenderesse soutenait que cette marque de commerce suggérerait faussement un rapport avec un particulier vivant, ce qui est contraire à l'alinéa 9(1)k) de la LMC. De son côté, la demanderesse soutenait que l'acteur Jack Black n'avait pas acquis une grande réputation au Canada et on ne pouvait donc pas conclure que la marque de commerce lui était associée au point de faussement suggérer un rapport avec lui.

5.2 La décision

Deux questions ont été soulevées par le procureur général, soit savoir si l'adoption d'une marque de commerce aux fins de la LMC peut s'effectuer à l'extérieur du Canada et celle de savoir si la date pertinente, aux fins de déterminer si une marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)e), est la date de son adoption au Canada, la date de son adoption à l'extérieur du Canada ou la date de la décision. Toutefois, notons que ces questions ne se posent

pas si la preuve démontre que le critère de l'alinéa 9(1)k) a été respecté. En l'espèce, le juge fait état d'un manque de preuve puisque seules des impressions de pages Internet ont été déposées au dossier et celles-ci ne permettent pas de savoir quelle est l'ampleur exacte de la réputation de l'acteur Jack Black au Canada.

D'entrée de jeu, la Cour souligne qu'il ressort de la preuve que la marque de commerce JACK BLACK a été adoptée par la demanderesse sans que celle-ci ait connaissance de l'acteur portant ce nom et son emploi n'a jamais été contesté. La marque de commerce a été enregistrée sans problème dans de nombreux autres pays et il n'y a pas un seul cas où des produits de soins personnels ont été vendus à des acheteurs qui ont erronément cru qu'il existait un rapport entre les produits JACK BLACK et l'acteur.

En se fondant sur la jurisprudence, la Cour juge que le registraire ne disposait pas de suffisamment d'information pour refuser la demande d'enregistrement. Le registraire a fondé son analyse sur des impressions de pages Internet qui n'étaient pas appuyées par des preuves plus étoffées. On ne pouvait en déduire que le public canadien connaissait une personne du nom de Jack Black, et encore moins que cette personne était connue au point d'être qualifiée de célébrité. Cependant, il n'est pas clairement établi si la Cour a évalué la notoriété de l'acteur à la date de l'adoption de la marque ou à la date de la décision.

De plus, la Cour ajoute que rien dans la preuve ne démontre que la demanderesse avait l'intention d'établir un rapport avec l'acteur Jack Black. Cette volonté de vouloir faire un lien avec l'acteur n'est pas un critère prévu par l'alinéa 9(1)k) de la LMC. Cet article prévoit seulement qu'on ne peut adopter une marque de commerce qui suggère faussement un rapport avec un particulier vivant. Or, l'article ne prévoit pas qu'on doive avoir eu l'intention d'établir un rapport. La Cour semble ainsi avoir ajouté un critère au test de cet alinéa.

Compte tenu de l'absence de preuve établissant l'existence d'une « solide réputation » au sein de la population canadienne, la Cour a accueilli l'appel et a approuvé l'enregistrement de la marque de commerce JACK BLACK. N'ayant pas réussi à prouver que l'acteur Jack Black jouissait d'une notoriété importante au Canada, la défenderesse ne pouvait prétendre que la marque de commerce suggérait un rapport avec l'acteur.

5.3 À retenir

Si Jack Black ne jouit pas d'une « solide réputation » au sens de l'alinéa 9(1)k) de la LMC, nous pouvons croire que cet article aura en pratique une application limitée. En effet, il s'agit d'une norme assez élevée qui sera difficilement atteinte. Les éléments de preuve à apporter afin d'établir une solide réputation doivent être très convaincants, par exemple les résultats d'un sondage. Aussi, devons-nous analyser la relation entre le type de produits ou de services protégés par la marque et la personne jugée célèbre ? À titre d'exemple, en 2005, on avait reconnu Jacques Villeneuve Jr comme étant un particulier vivant suffisamment connu dans le public canadien pour refuser l'enregistrement de la marque de commerce JACQUES VILLENEUVE RACING²².

6. *Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc*

6.1 Les faits

La ville de Terrace et le conseil de la bande de Kitasoo revendiquent la propriété de la marque officielle SPIRIT BEAR, à titre de marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la LMC en 2003 et en 2006 respectivement. Le « Spirit Bear » réfère à l'ours Kermode qui est une sous-espèce rare de l'ours noir au pelage blanc. Celui-ci a joué un rôle important aux yeux de nombreux groupes autochtones. C'est en 2013 que les requérants introduisent une action en injonction contre la défenderesse, Urban Distilleries Inc.

De son côté, la défenderesse Urban Distilleries Inc. vend des spiritueux en Colombie-Britannique sous les marques de commerce non déposées SPIRIT BEAR VODKA, SPIRIT BEAR GIN et SPIRIT BEAR ESPRESSO INFUSED VODKA. Urban Distilleries Inc. s'est portée demanderesse reconventionnelle, soutenant notamment que les marques officielles SPIRIT BEAR ne lui étaient pas opposables puisque les demanderesse n'avaient jamais adopté ou employé la marque officielle depuis sa date de publication.

La ville de Terrace et le conseil de la bande de Kitasoo revendiquent tous deux la propriété de la marque officielle publiée SPIRIT BEAR. Toutefois, les deux parties se partagent cette marque aux ter-

22. *Villeneuve c Manufacturier de Vêtements Mazsport Inc*, 2005 CanLII 78161 (Comm opp).

mes d'un contrat de licence. Elles ont également octroyé des licences d'emploi de la marque SPIRIT BEAR à des tiers.

En 2010, Urban Distilleries Inc. avait présenté une demande concernant la marque de commerce SPIRIT BEAR VODKA. Toutefois, suite à la publication de l'annonce de l'enregistrement, les demandeurs se sont opposés à l'enregistrement de la marque et Urban Distilleries ne s'est pas défendue pour cause de manque de fonds. La marque a alors été réputée abandonnée en 2011. La distillerie a continué d'employer les marques non déposées comprenant les mots « Spirit Bear ».

En 2013, les requérants ont introduit l'action afin d'obtenir une injonction contre Urban Distilleries Inc. Ils ont également exigé que Urban Distilleries Inc. détruise ses produits qui n'étaient pas déjà dans sa chaîne de distribution et que Urban Distilleries Inc. renonce aux profits réalisés grâce à la vente de produits arborant des marques incorporant les mots « Spirit Bear ». Ainsi, la défenderesse n'avait d'autre choix que de s'opposer dans les circonstances.

6.2 La décision

D'entrée de jeu, la Cour explique le processus pour invalider une marque officielle. Il convient de reproduire l'extrait suivant :

Une marque officielle n'est pas déposée : elle est publiée en vue de donner avis au public. Il s'ensuit que la procédure habituelle de radiation ne s'applique pas. On attaque plutôt une marque officielle soit au moyen d'une action, en affirmant que l'autorité publique ne satisfaisait pas aux exigences de la publication au moment de la publication de la marque par le registraire, soit au moyen d'une demande de contrôle judiciaire ou d'un appel interjeté en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* à l'encontre de la décision, par le registraire des marques de commerce, de publier la marque officielle (*Sullivan Entertainment Inc c Anne of Green Gables Licensing Authority Inc* (2000), 2000 CanLII 16445 (CF), 195 FTR 199, [2000] ACF n° 1683 ; *Princess Group Inc c Canadian Standards Association*, 2009 FC 926 (CanLII), 2009 CF 926, aux paragraphes 6, 18 et 21). Une partie comme Urban Distilleries peut également se défendre contre une demande d'injonction, soit en demandant une suspension et en introduisant une demande de contrôle judiciaire,

soit en présentant une demande reconventionnelle, comme elle l'a fait en l'espèce.²³

Selon la Cour, si les demandeurs ne démontrent pas qu'ils ont adopté ou employé la marque, la Cour pourrait la déclarer inopposable et déclarer qu'elle ne donne lieu à aucun droit ou obligation. Le critère pour déterminer s'il y a eu adoption est peu exigeant. Les demandeurs n'avaient qu'à prouver qu'ils ont déclaré avoir adopté la marque :

Il est maintenant de jurisprudence constante que, pour satisfaire à l'exigence législative de l'adoption et de l'emploi, il suffit que l'autorité publique démontre que la marque officielle a été publiquement exposée avant la publication (*Cable Control Systems Inc c Office de la sécurité des installations électriques*, 2012 CF 1272, au para 14).²⁴

L'emploi concret de la marque doit être associé à un produit ou à un service particulier et il doit y avoir un lien. L'emploi de la marque ne peut non plus être fait uniquement dans des communications internes.

Il ressort de la preuve que la ville n'a employé qu'un tout petit ours blanc en relief sur la bannière gauche de la page Internet sans utiliser les mots « Spirit Bear » en tant que marque en liaison avec un service fourni. Elle avait également employé le logo de l'ours et les mots « Spirit Bear » dans des communications et des notes de service internes. Ainsi, l'usage de la marque fait par la ville de Terrace ne satisfait pas aux exigences de la LMC. En effet, on ne pouvait pas conclure à l'emploi de la marque en liaison avec un service offert par la ville. Selon la Cour, dans les correspondances internes, l'emploi des mots « Spirit Bear » ne permet pas d'y voir un usage comme marque officielle pour désigner la ville. Il s'agirait plutôt d'une simple décoration de papier à en-tête. Il en est de même avec le site Internet sur les ours Kermode qui ne mentionne tout simplement pas les mots « Spirit Bear ».

De son côté, le conseil de la bande de Kitasoo n'a pas établi l'usage de la marque SPIRIT BEAR. En effet, il a présenté un extrait de journal écrit à la main sans l'accompagner d'un affidavit du rédacteur. Le journal faisait référence à la sculpture d'un masque d'ours

23. *Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc.*, *supra* note 8 au para 9.

24. *Ibid* au para 11.

Kermode, à un chant et à un ours Kermode qui aurait visité une réplique d'une *long house*. Ces éléments ne sont pas suffisants pour qu'il y ait emploi associé à des produits ou des services. Le conseil de la bande de KITASOO a également tenté de rencontrer le test en soumettant un bulletin d'information de Klemtu Tourism Ltd. intitulé « Spirit Bears of KITASOO/Xaixais Territory ». Toutefois, l'article concerne une « Spirit Bear Quest », une excursion offerte par l'entreprise pour observer des ours Kermode et les ours Grizzly. Le conseil de la bande de KITASOO n'a démontré aucun lien existant entre lui et Klemtu Tourism Ltd. De plus, les prospectus de l'entreprise emploient toujours les mots « Spirit Bear » avec les mots « Quest » ou « Tour ». Ainsi, il ne s'agit pas de l'emploi d'une marque officielle. Sinon, les marques officielles seraient plutôt SPIRIT BEAR QUEST ou SPIRIT BEAR TOUR et non simplement la marque SPIRIT BEAR. Ainsi, cette demanderesse n'a pas réussi à démontrer l'emploi nécessaire des mots « Spirit Bear » exigé pour l'enregistrement d'une marque officielle :

Le simple fait d'annoncer des marchandises ou des services en liaison avec la marque sur un site Web public est acceptable. Toutefois, il doit être évident que la marque est effectivement employée comme marque officielle et non comme un des éléments d'une lettre indiquant une série de noms d'ours, comme dans le cas de la correspondance de la ville, ou comme un des éléments du nom d'une excursion, comme dans le cas de la brochure d'excursion de Klemtu Tourism Ltd.²⁵

Ainsi, la Cour rejette le recours des demandeurs puisqu'il n'a pas été démontré que la marque était employée en liaison avec des produits ou des services aux dates de publication des marques officielles. La Cour statue alors que ces marques officielles sont inopposables et ne donnent lieu à aucun droit ou obligation en vertu des articles 9 et 11 de la LMC. De plus, la Cour adjuge les dépens à la défenderesse. Cette décision a été portée en appel.

6.3 À retenir

Une marque officielle peut aisément être reconnue, mais encore faut-il l'exposer publiquement en liaison avec un produit ou un service. Il est important pour une autorité publique de bien documenter l'affichage de sa marque officielle avant d'en faire la publication.

25. *Ibid* au para 17.