

Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de marques de commerce en 2018

Kathleen Lemieux*

INTRODUCTION	363
1. L'AFFAIRE <i>HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCILD</i> c. <i>CANADA (PROCUREUR GENERAL)</i> ...	364
1.1 La décision du Registraire	365
1.2 La décision de la Cour fédérale	365
1.3 Ce qu'il faut en retenir	368
2. L'AFFAIRE <i>RICHEs, MCKENZIE & HERBERT LLP</i> c. <i>COSMETIC WARRIORS LIMITED</i>	370
2.1 La preuve d'emploi de la défenderesse	370
2.2 La décision du Registraire	371
2.3 La décision de la Cour fédérale	372
3. L'AFFAIRE <i>IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE</i> et <i>MARLOBORO CANADA LIMITÉE</i> c. <i>PHILIP MORRIS BRAND SARL</i>	374
3.1 Les faits	375
3.2 La décision de la Commission des oppositions	376

© Kathleen Lemieux, 2019.

* Avocate chez Borden Ladner Gervais.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.3	La décision de la Cour fédérale	377
3.4	Ce qu'il faut en retenir	384
4.	L'AFFAIRE <i>HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP c.</i> <i>MILLER THOMSON</i>	385
4.1	Les faits	385
4.2	La décision du Registraire	387
4.3	La décision de la Cour fédérale	387
4.4	Ce qu'il faut en retenir	391
5.	L'AFFAIRE <i>QUALITY PROGRAM SERVICES c.</i> <i>CANADA</i>	392
5.1	Les faits	392
5.2	Ce que la Cour a décidé	393
5.3	Ce qu'il faut en retenir	398
	CONCLUSION	399

INTRODUCTION

L'année 2018 sera surtout connue pour l'effervescence entourant la modernisation du cadre législatif des marques de commerce au Canada, notamment les nombreuses consultations publiques, la publication de nouveaux règlements et énoncés de pratique, ainsi que les mises à jour presque mensuelles du *Manuel des produits et des services* et du *Manuel d'examen des marques de commerce*. Bien que ce cadre modernisé entrera le 17 juin 2019, il serait aussi intéressant d'examiner certains principes nouveaux énoncés en des décisions rendues la Cour fédérale au cours de l'année 2018 en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*¹ (ci-après la « Loi »).

Le présent article procède d'une sélection de cinq de ces décisions soit en appel d'une décision de la Commission des oppositions soit en révision judiciaire d'une décision du Registraire. Ces décisions sont les suivantes :

- *Holding Benjamin et Edmond de Rothschild c. Canada*² – Décision du Registraire ayant pour objet le refus d'une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté de la marque de commerce « EDMOND DE ROTHSCHILD » en liaison avec la prestation de services financiers (questions au sujet du risque de confusion avec la marque déposée « ROTHSCHILD » au Canada et de la validité du consentement donné par le titulaire de la marque de celle-ci, en vertu d'une « Lettre de consentement » entre ce titulaire et le requérant);
- *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*³ – Décision du Registraire en radiation selon l'article 45 de la Loi (la notion d'emploi dans le cours normal des affaires et ventes à des fins de promotion);

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

2. *Holding Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, 2018 CF 258.

3. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, 2018 CF 63.

- *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Phillip Morris Brand Sarl*⁴ – Révision judiciaire rendue par la Commission des oppositions (admissibilité en appel d'un nouveau sondage démontrant une probabilité de confusion);
- *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*⁵ – Décision du Registraire en radiation selon l'article 45 de la Loi (la notion d'emploi en lien avec des « services hôteliers » en l'absence d'un hôtel physique au Canada);

Une dernière décision, *Quality Program Services c. Canada*⁶, rendue par la Cour fédérale dans le cadre d'une requête en procès sommaire, soulève la question de la portée de la protection d'une marque officielle à savoir si l'enregistrement d'une telle marque peut servir de défense à l'encontre d'une action en usurpation d'une marque de commerce antérieurement déposée.

1. L'AFFAIRE HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD c. CANADA (PROCUREUR GENERAL)

Dans cette affaire, la requérante produit une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque EDMOND DE ROTHSCHILD en liaison avec des services financiers (« Marque projetée »).

Le registraire refuse d'enregistrer la Marque projetée au motif que celle-ci est susceptible de porter à confusion avec la marque déposée ROTHSCHILD en liaison avec des services similaires (« Marque déposée »).

La demanderesse interjette appel de cette décision du Registraire devant la Cour fédérale.

La Cour fédérale rejettera l'appel malgré la production par la demanderesse d'une lettre d'entente faisant état du consentement de la Marque déposée à l'utilisation de la Marque projetée. Ce faisant, elle réitère l'importance des exigences de forme et de fond requises à l'examen de la probabilité de confusion et de la valeur probante d'une telle lettre ou entente de coexistence des marques concernées.

4. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Phillip Morris Brand Sarl*, 2018 CF 503.

5. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, 2018 CF 895.

6. *Quality Program Services c. Canada*, 2018 CF 971.

1.1 La décision du Registraire

En réponse à la première objection du Registraire, la demanderesse fait valoir que la Marque déposée ne pouvait pas revendiquer un monopole sur le mot « Rothschild » en raison de la mention de ce mot dans pas moins de 23 marques de commerce apparaissant au Registre canadien des marques de commerce (le « Registre »). La demanderesse soutient que l'ajout du mot « Edmond » dans la Marque projetée (EDMOND DE ROTHSCHILD) suffisait à la distinguer de la Marque déposée (ROTHSCHILD).

Rejetant cet argument⁷, le Registraire maintient son objection au dépôt de la Marque projetée. Considérant le degré de ressemblance entre celle-ci et la Marque déposée et la similarité des services qui y sont associés, il estime qu'un consommateur moyen serait susceptible de conclure que les services liés à cette marque (EDMOND DE ROTHSCHILD) sont offerts par la même personne que ceux liés à la Marque déposée.

Le Registraire applique ainsi les critères de l'article 6(5) de la Loi pour conclure qu'il y a effectivement un risque de confusion⁸.

Par l'appréciation globale de ces critères, le Registraire insiste également sur l'importance de considérer les marques en cause « dans leur totalité et non pas en séparant chacun des éléments pour se concentrer sur ceux qui peuvent être différents »⁹. De son avis, la présence au Registre de 23 autres marques contenant le mot « ROTHSCHILD » ne saurait constituer un argument valable en faveur de la demanderesse comme ces marques coexistent en des domaines d'activités différents de celui mentionné à la Marque projetée.

1.2 La décision de la Cour fédérale

Le paragraphe 56(5) de la Loi permet, dans le cadre d'un appel, la production d'une preuve additionnelle. Dans un tel cas, la Cour peut appliquer la norme de la décision correcte à celle du Registraire. Elle doit toutefois au préalable déterminer si cette preuve additionnelle est substantielle sur le fond et être convaincue que le Registraire aurait pu conclure autrement s'il avait eu en main cette preuve.

7. *Holding Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 6.

8. *Holding Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 8.

9. *Ibid.*

En l'espèce, la Cour fédérale juge que le consentement de la Marque déposée était d'une valeur peu probante, car limité¹⁰ : la Lettre de Consentement ne saurait *raisonnablement être considérée comme reflétant le point de vue du consommateur moyen*, car fondée sur la seule conviction de ses signataires qu'il y a absence de confusion entre les marques dans l'esprit du public.

La Cour rappelle d'abord les grands objectifs du régime canadien des marques de commerce :

En effet, le régime canadien des marques de commerce vise deux grands objectifs utiles à la fois aux consommateurs et aux entreprises. D'une part, il est utile aux titulaires de marque de commerce parce qu'il sert à maintenir un équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence en misant sur les principes d'équité dans les activités commerciales et en permettant ainsi à un commerçant de distinguer ses marchandises et services de ceux de ses concurrents. D'autre part, il est aussi utile aux consommateurs parce qu'il permet de leur fournir une indication fiable de l'origine des marchandises et services qu'ils consomment. En cela, ce régime offre une garantie d'origine – un gage de la qualité – que le consommateur vient à associer à une marque de commerce en particulier (*Masterpiece v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, par. 1). Comme le soulignait d'ailleurs la Cour Suprême du Canada dans *Mattel*, le droit relatif aux marques de commerce « appartient en ce sens au domaine de la protection des consommateurs ».¹¹

Appliquant ces objectifs à la Lettre de Consentement, la Cour souligne que le concept de probabilité de confusion s'apprécie en fonction du consommateur moyen et de la première impression que lui laissent les marques en cause. La Cour ne peut donc pas conclure que la conviction des signataires de la Lettre de Consentement reflète le point de vue du consommateur moyen¹². Elle détermine donc que le consentement de la Marque déposée n'aurait pas eu un effet déterminant sur la décision du Registraire.

Contrairement aux affaires invoquées par la demanderesse au soutien de sa position, la Cour constate de plus ce qui suit :

10. *Holding Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 20.

11. *Holding Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 22.

12. *Holding Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 23.

- a. la lettre de consentement en l'espèce avait été signée strictement aux fins de l'appel¹³ ;
- b. il n'y avait aucune preuve que la Marque projetée avait été employée au Canada antérieurement à la demande d'enregistrement de la demanderesse ;
- c. la preuve d'absence de confusion à l'extérieur des frontières canadiennes n'incluait aucune information sur la situation du marché, les voies commerciales empruntées par les titulaires des marques en cause, le genre de services offerts ou le critère juridique applicable pour établir le risque de confusion, qui peuvent tous varier d'un pays à l'autre¹⁴. Selon la Cour, ces informations auraient pu être pertinentes aux fins de déterminer le risque de confusion ; et
- d. la preuve d'absence de confusion ne faisait pas état de la présence de mécanisme facilitant la notification de cas de confusion¹⁵.

Affirmant qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle preuve répondant aux conditions du paragraphe 56(5), la Cour fédérale décide d'appliquer à la décision du Registraire la norme de la décision raisonnable¹⁶. Il s'agit effectivement d'une question de fait et de droit relevant de son expertise. Le libellé du paragraphe 56(5) de la Loi confirme ce pouvoir discrétionnaire.

Suivant la norme de contrôle de la décision raisonnable applicable en l'espèce et après avoir considéré l'analyse par le Registraire de la probabilité de confusion entre les Marques concernées en vertu de l'alinéa 12(1)(d) et des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu d'intervenir.

Dans ses motifs, la Cour réitère le principe selon lequel la présence d'un élément commun entre deux marques de commerce

13. Contrairement aux faits dans l'affaire *Micro Focus (IP) Limited v. Information Builders Inc.*, 2014 CF 632.

14. *Holdering Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 29.

15. Dans *Interstate Brands Company – Licensing Co. c. Becker Milk Co.*, 81 CPR (3d) 270 CF confirme en appel : *Interstate Brands Company – Licensing Co. c. Becker Milk Co.*, 5 CPR (4th) 573 (CAF), la Cour d'appel a jugé que la preuve de l'absence de confusion à l'extérieur des frontières du Canada produite était insuffisante pour permettre de tirer des inférences quant aux probabilités de confusion ici au Canada puisque cette preuve ne faisait pas état de la présence d'un mécanisme quelconque dans les bureaux de l'affiant facilitant la notification de cas de confusion.

16. *Holdering Edmond et Benjamin de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, préc. note 2, par. 13-17.

(par exemple, ROTHSCHILD) peut avoir une grande incidence sur la question de la probabilité de confusion, particulièrement lorsque les marques en question sont employées dans un même marché (en l'espèce, le marché des « services financiers »). Cette incidence sera atténuée lorsque l'élément commun aux marques est suggestif des produits ou services en cause. Dans un tel contexte, les différences entre les marques concurrentes, même mineures, peuvent suffire à distinguer les marques¹⁷.

1.3 Ce qu'il faut en retenir

Il est important de se rappeler que le Registraire n'est pas lié par les « lettres de consentement » ou les « ententes de coexistence ». Ces ententes ne sont qu'un des facteurs à considérer dans une analyse complète de la question de la probabilité de confusion. Le Registraire maintient une certaine discrétion et peut accorder à celles-ci l'importance qu'il considère comme justifiée en tenant compte des faits en cause. Il n'y a aucune disposition dans la Loi qui fait du consentement mutuel entre deux parties un motif pour renoncer aux critères énumérés à l'article 6 de la Loi.

S'inspirant de la décision de la Cour dans cette affaire, le Bureau des marques de commerce a modifié la section du Manuel d'examen des marques de commerce qui traite des lettres de consentement.

Dans sa version antérieure, le Manuel indiquait préalablement qu'une entente de consentement devait indiquer ce qui suit (outre la déclaration de consentement du propriétaire de la marque citée)¹⁸ :

1. Les produits ou les services doivent être assez dissemblables pour ne pas emprunter les mêmes canaux commerciaux sur le marché ;
2. L'emploi concomitant des marques de commerce sur le marché ne créera vraisemblablement pas de confusion dans l'esprit du public ;

17. La Cour s'appuie ici sur les décisions rendues dans les affaires suivantes : *Eclectic Edge Inc. c. Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.*, 2015 CP 453, par. 81 ; *Kellogg Salada Canada Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1992] ACF no 562, p. 358 ; *Assurant Inc. c. Assurancia, Inc.*, 2018 CF 121, par. 47 ; *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF), par. 12 ; *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] RCS 734, p. 737, citant *Sealy Sleep Products Limited c. Simpson's Sears Limited*, (1960), 33 CPR 129, p. 136.

18. Manuel Section V.12.7 « Consentement — Marques créant de la confusion » (<https://web.archive.org/web/20170706082211/http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03637.html#v.12.7>).

3. Les deux parties vont prendre toutes les mesures possibles pour éviter le risque de confusion sur le marché ;
4. Les deux marques de commerce ont été employées simultanément pendant un certain temps sur le marché sans avoir apparemment suscité de problèmes de confusion.

Le Manuel indique maintenant que les critères suivants sont pertinents à l'établissement de l'absence de risque de confusion lorsqu'une partie entend s'appuyer sur une lettre de consentement ou un accord de consentement¹⁹ :

1. Les parties exploitent leurs entreprises dans des sphères différentes ;
2. La marque de commerce dont l'enregistrement est en cause (la demande en instance) a acquis un caractère distinctif et une réputation au Canada, ayant été employée fréquemment et de manière continue au Canada pendant un certain nombre d'années ;
3. Il n'y a eu aucun cas de confusion réelle entre les marques de commerce en cause pendant leur période de cohabitation (coexistence); et
4. Si une coexistence à l'étranger est mentionnée, les facteurs suivants relatifs à la juridiction étrangère sont réputés utiles pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion :
 - a. la situation du marché ;
 - b. les voies commerciales empruntées par les propriétaires des marques de commerce ;
 - c. le genre de produits et de services offerts ;
 - d. le critère juridique applicable pour établir le risque de confusion ; et
 - e. l'existence de tout mécanisme permettant de faciliter la notification de cas de confusion.

Il est intéressant de noter la modification du langage adopté dans cette section du Manuel. Il est clair que le Registraire a choisi de maintenir une discrétion assez généreuse ou du moins, une large

19. Manuel Section III.3.1 « Preuve sous forme de lettre de consentement à l'appui de l'absence de probabilité de confusion » (https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/manuels-manuals-opic-cipo/TEM_Fr.html#_Toc533058785).

« marge de manœuvre », dans l'examen de la valeur des ententes de consentement et dans l'analyse de la question de probabilité de confusion.

2. **L'AFFAIRE RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP c. COSMETIC WARRIORS LIMITED**²⁰

La défenderesse, une entreprise de cosmétiques qui détient la marque déposée LUSH en liaison avec des tee-shirts (la « Marque »).

À la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, le Registraire envoie à la défenderesse un avis selon l'article 45 de la Loi, à l'égard de la Marque.

En réponse à cet avis, Cosmetic Warriors Limited doit établir l'emploi de la Marque au cours de la période concernée, soit entre les 10 septembre 2011 et 10 septembre 2014. La preuve produite à ce sujet fait état de ventes de tee-shirts au prix coûtant aux employés seulement de la défenderesse, à des fins de promotion et dans le but de créer un achalandage pour d'autres produits en l'occurrence, ses produits cosmétiques. Cette preuve satisfait le Registraire qui maintiendra l'enregistrement de la Marque.

La demanderesse fera appel de cette décision au motif que la preuve d'emploi ainsi produite ne démontre pas des ventes faites dans la « pratique normale du commerce » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

La Cour fédérale conclura au caractère déraisonnable de la décision du Registraire au sujet des ventes alléguées par la défenderesse.

2.1 **La preuve d'emploi de la défenderesse**

En réponse à l'avis du Registraire, la défenderesse produit un affidavit attestant que *Lush Canada* exploite plus de 200 magasins en Amérique du Nord, dont 46 au Canada, et est responsable de la fabrication et du contrôle de la qualité de tous les produits de marque Lush au Canada et aux États-Unis. L'emploi de la marque *LUSH* réside dans le fait que les employés de Lush Canada portent des tee-shirts arborant la marque, lesquels tee-shirts font partie de leur uniforme. De plus, les employés peuvent acheter pour eux-mêmes ou comme cadeaux pour la famille et des amis, des vêtements portant

20. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, préc. note 3.

la marque. Il a été démontré que l'entreprise avait réalisé auprès de ses employés et des membres de leur famille des ventes de plus de 1 900 \$ CA et 4 600 \$ US de tee-shirts portant la marque de Lush entre février 2013 et août 2014. Des tee-shirts sont également vendus pour soutenir des campagnes environnementalistes tout au long de la période pertinente.

2.2 La décision du Registraire

Pour la demanderesse, les vêtements ne sont pas des produits vendus dans la pratique normale du commerce, leur vente étant destinée à des fins strictement promotionnelles effectuées au prix coûtant (absence de profit) et aux employés seulement.

Malgré ces arguments, le Registraire accepte le témoignage de la défenderesse selon lequel la vente de vêtements n'a pas une visée strictement promotionnelle. Il évite ainsi d'élargir la portée de la jurisprudence « pour laisser entendre qu'un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que ses ventes soient considérées comme ayant été effectuées “dans la pratique normale du commerce” au sens de l'article 4(1) de la Loi »²¹.

Affirmant que la défenderesse a vendu au cours de la période pertinente ses vêtements dans la « pratique normale du commerce », le Registraire ne croit pas nécessaire de se prononcer sur le paragraphe 4(3). L'article 4 dans son entier prévoit les exigences applicables à l'emploi d'une marque de commerce :

Quand une marque de commerce est réputée être employée

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

21. *Riches McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, 2017 COMC 36.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

Le Registraire maintient l'enregistrement de la Marque, étant convaincu que la preuve soumise par la défenderesse fait état d'un emploi de la Marque en liaison avec des tee-shirts au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

2.3 La décision de la Cour fédérale

La Cour examine d'abord le paragraphe 4(1) de la Loi, selon lequel le transfert de la propriété ou de la possession d'un produit arborant une certaine marque doit se faire dans la « pratique normale du commerce », afin de déterminer si ce transfert doit être effectué dans le but d'engendrer des profits.

S'agissant d'une question mixte de fait et de droit, la Cour estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et qu'il faut en l'instance faire preuve d'une certaine retenue à l'égard de la décision du Registraire²².

La demanderesse soutient que le Registraire a commis une erreur de droit en décidant que l'expression « dans la pratique normale du commerce » n'exige pas un profit. De plus, elle affirme que la nature des ventes alléguées des tee-shirts (au prix coûtant aux employés seulement de Lush Canada, à des fins de promotion et non comme objets de commerce) et le but de ces ventes (générer de l'achalandage pour les produits cosmétiques de la défenderesse et non pas des tee-shirts) ne sauraient démontrer l'existence d'un emploi « dans la pratique normale du commerce ».

Pour sa part, la défenderesse affirme que « le critère approprié est de savoir s'il y a eu un paiement ou un échange pour les produits

22. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, préc. note 3, par. 12.

fournis, ou si le transfert faisait partie d'une entente »²³, peu importe qu'un profit ait été réalisé ou non.

Sur ces questions, la Cour déclare ce qui suit²⁴ :

[18] Il est évident que les produits promotionnels distribués gratuitement en tant que tels ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Les transferts de biens simplement pour l'acquisition d'achalandage sont insuffisants pour constituer un transfert ou un emploi dans la pratique normale du commerce. Toutefois, bien que la distribution gratuite de produits ne soit pas habituellement considérée comme la pratique normale du commerce en vertu du paragraphe 4(1), si un tel emploi fait partie d'une pratique normale du commerce pour une entreprise, qu'elle est exécutée dans le but d'engendrer des profits et de développer un achalandage pour les produits, elle pourrait constituer un emploi dans la pratique normale du commerce de cette entreprise, plus particulièrement si les produits distribués gratuitement sont les produits habituels de l'entreprise.

[19] En l'espèce, il existe une preuve que des employés déboursent de l'argent afin d'acheter des tee-shirts, et il y a donc eu [TRADUCTION] « un paiement ou un échange pour les produits fournis » ou ils ont été échangés [TRADUCTION] « dans le cadre d'une entente »; toutefois, un tel échange n'établit pas en soi l'emploi dans la pratique normale du commerce. Certains cas ont déclaré que le paragraphe 4(1) nécessite [TRADUCTION] « un transfert [...] aux fins d'acquisition d'achalandage et de profits des biens marchands » (*Cast Iron Soil Pipe*, au paragraphe 6 [soulignement ajouté]; voir également Gill, *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition*, 4^e Édition (Toronto : Thomson Reuters, 2017), p. 3-45).

[20] Lorsque les articles (en l'espèce, des tee-shirts) sont vendus au prix coûtant à des fins promotionnelles aux employés seulement, afin de produire un achalandage dans une entreprise différente (en l'espèce, de produits cosmétiques), il est difficile de conclure que ce type de vente puisse être qualifié de pratique normale du commerce pour satisfaire à l'emploi en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi. [Soulignement ajouté]

23. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, préc. note 3, par. 16.

24. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, préc. note 3, par. 18-20.

La Cour conclut au caractère déraisonnable de la décision du Registraire selon laquelle les ventes alléguées par la défenderesse sont effectuées dans la « pratique normale du commerce ». Au soutien de cette conclusion, elle mentionne l'absence de profit, la nature promotionnelle et *de minimis* de la vente des tee-shirts aux employés de la défenderesse et le fait que celle-ci n'est pas habituellement une entreprise de vente de vêtements.

De plus, affirmant que les ventes en question sont strictement réalisées dans une visée promotionnelle, la Cour est d'avis que le Registraire a commis une erreur en concluant que les vêtements arborant la marque n'étaient pas simplement promotionnels. Pour la Cour, les tee-shirts arborant la marque n'étant pas en soi des objets de commerce et « en l'absence de preuve de profits, il est difficile de voir quelles fins ces ventes pourraient servir, si ce n'est la promotion des activités principales de Lush Canada et de ses campagnes de bienfaisance, sauf peut-être à titre de faveur aux employés et aux membres de leurs familles »²⁵.

Au sujet des ventes de tee-shirts à ses employés acheteurs des États-Unis, la Cour considère que le paragraphe 4(3) de la Loi ne saurait en l'espèce prévaloir. Ce faisant, elle souligne que cet article vise à protéger les entités canadiennes qui auraient droit à la protection en vertu de la Loi, mais pour le fait que leurs ventes ont exclusivement lieu à l'extérieur du Canada.

Cette décision de la Cour fédérale a fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale²⁶ dont l'audition a eu lieu en octobre 2018.

3. L'AFFAIRE *IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE ET MARLOBORO CANADA LIMITÉE* c. *PHILIP MORRIS BRAND SARL*²⁷

Dans l'affaire *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée*, la Cour entreprend une revue détaillée de la jurisprudence au sujet de la preuve par sondage et des éléments ou facteurs à considérer pour l'admission de telle preuve. La Cour vient clarifier la proposition énoncée par le Registraire dans *Canada Post*

25. *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Cosmetic Warriors Limited*, préc. note 3, par. 24.

26. *Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 FCA 48. Le 11 mars 2019, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Cour fédérale, affirmant que la Loi n'exige pas que les ventes des produits concernés engendrent un profit pour être considérées comme ayant été effectuées dans la « pratique normale du commerce ».

27. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 3.

*Corp. c. Mail Boxes Etc. USA Inc.*²⁸ citée par la Cour suprême dans l'arrêt *Mattel*²⁹ selon laquelle la marque de commerce [verbale] utilisée dans un sondage doit être « exactement » la marque de commerce visée par l'enregistrement. Reconnaissant qu'un contexte factuel peut donner lieu à des « distinctions ou des significations raisonnables », la Cour propose une interprétation large et libérale du terme « exactement » lorsqu'un sondage implique des marques figuratives et fait une distinction entre l'exactitude nécessaire pour comparer des marques verbales de celle requise pour comparer des marques figuratives.

La décision est également éclairante dans son analyse du facteur de ressemblance en vertu du sous-alinéa 6(5)e) de la Loi. Ici, la Cour fait preuve de créativité en adoptant une interprétation téléologique et contextuelle de l'alinéa 6(5)e) qui lui permet de prendre en considération la ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par les marques en question. Elle juge convaincante la preuve de la demanderesse au sujet de l'existence, dans l'esprit du consommateur averti, d'une association entre ces idées.

Cette décision doit se lire à la lumière de l'historique entre les parties et du contexte réglementaire qui régit la vente au détail de cigarettes au Canada. La publicité de cigarettes est presque interdite – et seulement environ 25 % de la surface d'un paquet de cigarettes peut servir à désigner la source des cigarettes en question.

3.1 Les faits

La partie demanderesse, Imperial Tobacco Canada Limited (« ITL »), détient la marque de commerce déposée MARLBORO au Canada. La partie défenderesse, Philip Morris Brand Sarl (« PM ») produit les cigarettes en liaison avec la marque MARLBORO dans d'autres pays. La marque MARLBORO est détenue par PM à l'international et cette marque, dans son emballage international célèbre, est devenue la cigarette la plus vendue dans le monde. Le paquet international de PM est reproduit ci-après³⁰ :



28. *Canada Post Corp. c. Mail Boxes etc. USA Inc.*, (1996), 77 CPR (3d) 93.

29. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22.

30. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 8.

PM entame des procédures d'enregistrement pour 17 marques de commerce figuratives qui intègrent différentes variantes d'un élément graphique de couleur rouge en forme de chevron similaire à un toit rouge (décrit comme des variantes de la « marque figurative Rooftop »), communément associé aux emballages des cigarettes PM. Un exemple de marque figurative Rooftop est reproduit ci-après³¹ :



Les marques de commerce ne présentent pas l'élément verbal MARLBORO.

ITL s'oppose aux 17 demandes d'enregistrement de PM, alléguant au soutien de son opposition, la confusion en ce qui a trait à a) l'enregistrement en application de l'alinéa 12(1d); b) l'absence du droit à l'enregistrement en application des alinéas 16(1a) et 16(3a), et c) le caractère non distinctif des marques de commerce en cause conformément à l'article 2 de la Loi. Les oppositions d'ITL ont été entendues dans le cadre de 9 décisions distinctes³².

3.2 La décision de la Commission des oppositions

La Commission des oppositions rejette les oppositions au motif qu'il y a absence de ressemblance visuelle ou phonétique entre les marques conformément à l'alinéa 6(5)e).

La décision de la Commission en ce qui a trait à la ressemblance entre les marques peut se résumer comme suit :

La Commission a noté qu'il n'y a aucune preuve de la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues au Canada et n'a pas pu conclure à une liaison intangible avec l'élément graphique. Elle s'est dite d'accord avec PM qu'il n'y avait aucun degré de ressemblance entre les marques des parties dans les idées qu'elles suggèrent. À cet égard, la Commission a conclu que la preuve découlant du sondage Chakrapani n'était d'aucune assistance à ITL dans quelque procédure que ce soit, parce que, comme l'arrêt *Philip Morris 2012* l'a souligné, les

31. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, Annexe A.

32. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 35.

études réalisées par M. Chakrapani n'avaient pas pour but d'évaluer les réactions des consommateurs aux marques visées par les présentes demandes (c.-à-d., la marque figurative Rooftop prise isolément), mais à un paquet de cigarettes formé d'une combinaison particulière de différents éléments comprenant la marque figurative Rooftop.³³

ITL s'est appuyée sur des études réalisées par M. Chakrapani dans l'affaire *Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A.* (« Philip Morris 2012 »)³⁴, et déposées pour établir la confusion entre les marques. Dans *Philip Morris 2012*, le sondage Chakrapani avait fait défaut d'évaluer la confusion que pouvaient créer les marques figuratives Rooftop déposées par rapport à la marque verbale MARLBORO parce que le sondage en question n'était pas spécialement conçu pour vérifier si les consommateurs associaient le nom MARLBORO à des paquets de cigarettes portant seulement l'une ou l'autre des marques figuratives Rooftop, employées telles que déposées.

La preuve principale déposée par ITL devant la Commission est le sondage Chakrapani. Selon la Commission, le but du sondage n'est pas d'évaluer les réactions des consommateurs aux marques visées par les demandes, mais plutôt à un paquet de cigarettes arborant une combinaison de différents éléments incluant la marque figurative Rooftop³⁵. La Commission juge donc que le sondage Chakrapani n'était pas pertinent.

La Commission évalue le critère de confusion ainsi que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Dans chacune de ces décisions, la Commission rejette les oppositions d'ITL, estimant qu'ITL n'a pas présenté de preuve suffisante démontrant la confusion entre les marques.

3.3 La décision de la Cour fédérale

ITL fait appel des neuf décisions en vertu de l'article 56 de la Loi. Les appels sont réunis sous cette présente instance dans laquelle les trois questions en litige suivantes ont été soulevées : a) Quelle était la norme de contrôle applicable ? b) La nouvelle preuve établit-elle

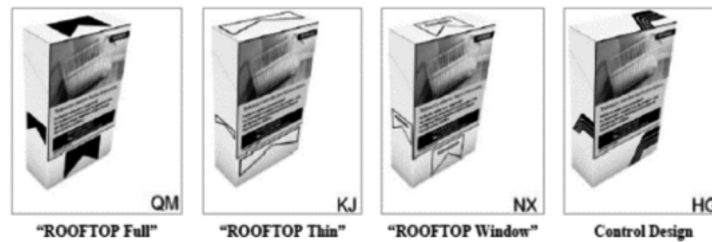
33. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 40.

34. *Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A.*, 2012 CAF 201.

35. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 40.

une confusion entre les marques de commerce ? et c) Les décisions de la Commission sont-elles raisonnables ?³⁶

ITL dépose au soutien de son recours de nouveaux éléments de preuve soit des éléments pour aider la Cour à interpréter la description des marchandises; un nouveau sondage résultant d'une étude de marché, soit le sondage Mills; de la preuve concernant l'emballage Rooftop remanié et de la preuve visant à démontrer la commercialisation par PM de l'association dominante de la marque figurative Rooftop avec ses produits de cigarette et autres produits associés dans sa publicité à l'échelle mondiale³⁷. Le sondage Mills a pour but d'évaluer l'association sur le marché des marques figuratives Rooftop auprès des fumeurs. Il fait état de quatre imprimés de produit du tabac en trois dimensions, incluant les marques figuratives ainsi qu'un dessin de contrôle³⁸ :



Pour sa part, PM dépose en contre-preuve la preuve relative à la relance du produit Rooftop remanié par PM, la preuve relative aux produits MARLBORO à l'international et une contre-preuve par sondage, soit l'affidavit Corbin.

La norme de contrôle applicable aux décisions du Registraire des marques de commerce lors des recours en opposition est celle de la décision raisonnable. Étant donné qu'ITL a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, la Cour fédérale se devait tout d'abord d'évaluer la nouvelle preuve pour déterminer si celle-ci aurait pu influencer les conclusions du Registraire.

36. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 41.

37. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 51.

38. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 44.

Pour établir la recevabilité de la nouvelle preuve, la Cour se rapporte aux principes énoncés par le juge Montigny dans l'affaire *Suzuki Motor Corp. c. Hayabusa Fightwear Inc.*³⁹ :

Dans l'examen de l'incidence des nouveaux éléments de preuve présentés, la qualité l'emporte sur la quantité [...] Tout élément additionnel déposé en vue de combler ou de corriger des lacunes relevées par le Registraire sera généralement considéré comme important. D'autre part, tout nouvel élément qui reproduit simplement ce qui a déjà été déposé devant le Registraire sans vraiment rien apporter de plus aux renseignements déjà déposés ne sera pas considéré comme suffisant pour justifier une révision selon la norme de la décision correcte [...] [Soulignement ajouté]

La Cour réitère le principe selon lequel les enquêtes auprès des consommateurs peuvent être admises en preuve si elles sont pertinentes et bien conçues⁴⁰ et reprend à son compte les commentaires de la Cour Suprême sur l'utilisation de sondages auprès de consommateurs dans l'affaire *Mattel*⁴¹ :

- le sondage doit avoir été mené d'une manière impartiale et indépendante ;
- le sondage doit démontrer une probabilité, et non seulement une possibilité de confusion, de façon à :
 - être pertinent, au sens où il doit avoir une valeur probante suffisante pour justifier une conclusion de fait ayant un lien avec la question devant être examinée (celle de la confusion quant à la source) ;
 - le sondage doit être fiable, c'est-à-dire que, s'il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats ;
 - le sondage doit être valide, à savoir :
 - on a posé les bonnes questions, c'est-à-dire que le sondage porte sur la question de la confusion, et ne cherche pas à évaluer l'étendue de la reconnaissance publique d'un mot ;

39. *Suzuki Motor Corp. c. Hayabusa Fightwear Inc.*, 2014 FC 784, cité dans *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 57.

40. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 58.

41. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, préc. note 29, cité dans *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 59.



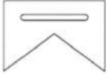

- la marque de commerce employée dans le cadre du sondage doit être exactement la marque de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée (cette question est abordée plus en détail ci-dessous);
- les questions du sondage sont posées au bon bassin de répondants, soit en n'excluant pas, mais en incluant les répondants appropriés ; et
- le sondage pose les questions de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir les renseignements recherchés, c'est-à-dire, pas seulement en montrant un logo sans aucun contexte, en le retirant ensuite immédiatement de la vue et en posant des questions, ou en ne fournissant pas les renseignements pertinents, ou en incluant des questions qui sont suggestives.

Au sujet de la recevabilité du sondage Mills, la Cour examine la question à l'égard de chaque décision en appel.

Elle est d'avis que le sondage Mills est inadmissible comme nouvelle preuve en ce qui a trait aux deux marques dans la décision 1, puisqu'il n'y a pas de mention précise du produit, nommément les cigarettes, dans la description des marchandises associée aux marques en question. En ce qui a trait aux décisions 2 et 3 ainsi qu'aux décisions 5, 6, 7, 8 et 9, la Cour conclut que les données du sondage sont inadmissibles au motif que celui-ci n'a pas mesuré précisément les demandes d'enregistrement. En d'autres termes, les marques de commerce figuratives n'étaient pas exactement ou même essentiellement semblables aux marques utilisées dans le sondage⁴². Ainsi, puisque la preuve additionnelle ne fait état d'aucun élément démontrant la confusion dans la ressemblance entre les marques figuratives visées par les décisions 1 à 3 et 5 à 9 et la marque verbale MARLBORO d'ITL, les décisions de la Commission des oppositions sont maintenues et jugées à la fois raisonnables et correctes.

La preuve additionnelle, incluant le sondage Mills, n'est admise que pour la décision 4 concernant la demande d'enregistrement de la marque Roof Design with Empty Roof Line (No. 1478470).

42. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 77.

			
1,460,676 (RoofDesign)	1,478,480 (Roof Device (Bottom Panel))	1,478,483 (Roof Design (w/ Lozenge))	1,478,470 (Roof Design (w/ Empty Roof Line))

L'objet du sondage porte précisément sur les marques désignées dans cette décision. Pour conclure à l'admission de cette étude, la Cour examine la question du sens donné à une ressemblance « exacte » au regard de l'arrêt *Mattel*⁴³ en comparant les marques en litige et celles faisant l'objet d'un sondage. Dans la décision 4, le sondage Mills a présenté les marques figuratives en noir – une marque très semblable à la marque de commerce 1460676 (figurant en gris) :



En ce qui concerne la marque visée par la demande Roof Design with Empty Roof Line, elle diffère seulement de la marque figurative faisant l'objet du sondage Mills par la ligne supplémentaire ajoutée à la pointe du bas du dessin⁴⁴.



Constatant que l'arrêt *Mattel* avait considéré le terme « exactement » dans un scénario concernant des marques verbales et dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision du Registraire⁴⁵, la Cour adopte un sens élargi du mot « exact ». Elle fait une distinction dans l'exactitude requise à la comparaison de marques verbales et celles, comme en l'espèce, de marques figuratives. Quoique la Cour reconnaisse la valeur des commentaires formulés par la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt *Mattel*, elle est néanmoins d'avis « qu'un contexte factuel peut donner lieu à des distinctions ou des significations raisonnables qui n'ont pas été considérées, même par

43. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, préc. note 29.

44. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 86.

45. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 88.

la Cour suprême »⁴⁶. En élargissant ainsi la portée de l'« exactitude » requise, la Cour bénéficie d'une plus grande marge de manœuvre pour effectuer la comparaison entre marques figuratives, comme celles en l'espèce et en arriver à un résultat plus juste. La Cour explique son raisonnement de la façon suivante⁴⁷ :

[91] Les mots sont porteurs de sens et sont, dans la plupart des cas, très précis, et l'ambiguïté découle de l'existence des différentes définitions d'un mot. En d'autres termes, la confusion ne découle pas entièrement de l'impact visuel, mais plutôt du fait que les êtres humains pensent avec des mots et font presque directement le lien avec sa signification. [...] D'autre part, les marques figuratives (marques qui ne contiennent pas de mots ou d'abréviations pour un mot ou une expression) s'appuient entièrement sur un impact visuel qui peut prêter à confusion, en l'espèce par de vagues impressions nées de l'association avec l'absence de marque verbale. Il n'y a pas de relation un à un quant à l'incidence sur le sens en raison de l'ajout d'un mot comparativement à l'ajout d'une ligne à une marque. [...]

[92] En outre, la Cour est d'avis que pour déterminer si une distinction entre des marques figuratives est suffisamment « exacte », il convient de faire référence au critère de confusion des marques. Ce critère mesure la confusion que laisse dans « l'esprit d'un consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque à un moment où il n'a qu'un vague souvenir de la marque précédente, et où il 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 » (*Masterpiece*, au paragraphe 40, citant l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au paragraphe 20. Avec si peu de différence entre les marques, il est difficile de voir comment le simple observateur pouvait faire une telle distinction dans une marque figurative en se fondant sur l'ajout d'une ligne supplémentaire non descriptive sur le pignon d'un toit (« rooftop peak »).

La Cour conclut que le sondage évaluait « exactement » (au sens élargi du mot) la même marque que celle faisant l'objet de la demande d'enregistrement dont il était question dans la décision 4, malgré les différences mineures entre les marques figuratives.

46. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 90.

47. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 91-92.

En deuxième lieu, la Cour juge que le sondage Mills posait la bonne question puisqu'il cherchait à mesurer réellement les réactions des consommateurs à l'égard des marques figuratives en litige et donnait aux participants un contexte suffisant sans susciter de spéculation ou suggérer de réponses⁴⁸. La Cour trouve utile de rappeler les instructions du juge Rouleau dans la décision *Mattel*⁴⁹ :

1. les participants visés devraient être les personnes les plus susceptibles de bien connaître les marchandises ou services et la manière dont ils sont employés ;
2. les questions du sondage ne peuvent pas être abstraites ou avoir lieu dans un vase clos, mais elles doivent donner le contexte concret qui se rapporte aux questions sous-jacentes ;
3. les questions du sondage ne devraient pas inviter les personnes à spéculer ; et
4. les questions du sondage doivent néanmoins ne pas suggérer de réponse.

La Cour conclut que le sondage répondait donc aux exigences en matière de pertinence et de fiabilité lui permettant d'être admis en tant que nouvel élément de preuve en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques de commerce visées par la décision 4.

Elle réévalue la décision du Registraire sur la probabilité de confusion (entre chacune des marques figuratives visées par les quatre demandes dans la décision 4 et la marque déposée MARLBORO) en se fondant sur la nouvelle preuve. Cet exercice repose essentiellement sur le degré de ressemblance entre les marques figuratives de PM et la marque verbale MARLBORO. La Cour fédérale conclut à une probabilité de confusion entre les deux marques, non seulement en raison du sondage Mills, mais aussi en fonction de la preuve relative au produit MARLBORO à l'international.

Quoiqu'elle reconnaisse l'absence de ressemblance entre les marques, la Cour examine au regard des facteurs énoncés à l'article 6(5)e) de la Loi, la ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par l'une des marques⁵⁰ comme le juge Gauthier l'avait

48. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 94-98.

49. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 101.

50. *Imperial Tobacco Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl*, préc. note 4, par. 131.

observé dans *Philip Morris 2012*. À ce sujet, elle est d'avis que la demanderesse a produit une preuve convaincante établissant la probabilité que les consommateurs canadiens de produits du tabac associent suffisamment les idées suggérées par le degré de ressemblance entre les quatre marques figuratives visées par la décision 4, utilisées seules, et la marque MARLBORO.

Ainsi, l'appel est accueilli en partie, à l'égard de la décision 4 rendue par la Commission et rejeté à l'égard des appels interjetés des décisions 1 à 3 et 5 à 9.

3.4 Ce qu'il faut en retenir

Cette décision apporte des précisions importantes sur la recevabilité de la preuve par sondage – au-delà des considérations relatives à la recevabilité d'un sondage comme la Cour l'a résumée dans les paragraphes 46 à 48 de *Mattel* – des lignes directrices proposées par la Cour fédérale d'appel dans *Philip Morris 2012* et de la décision du Registrare (citée dans l'arrêt *Mattel*) dans *Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA Inc.*⁵¹ :

- Les questions du sondage doivent être posées d'une manière à mettre les participants au sondage en contexte, c'est-à-dire, leur fournir un contexte tout en évitant de susciter des spéculations ou de suggérer des réponses.
- Le sondage ne doit pas exclure des participants avertis : les participants visés devraient être les personnes les plus susceptibles de bien connaître les marchandises ou services et la manière dont ils sont employés.
- Le sondage doit présenter exactement la marque qui est visée par l'enregistrement (ou la demande d'enregistrement) en litige.
- Dans le scénario de marques figuratives, il est possible d'élargir « l'exactitude » nécessaire dans le cadre de la comparaison entre marques figuratives.

Les décisions ont été portées en appel, dossiers A-172-18 et A-173-18 de la Cour fédérale d'appel.

51. *Canada Post Corp. c. Mail Boxes etc. USA Inc.*, préc. note 28.

4. L'AFFAIRE *HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP c. MILLER THOMSON*⁵²

Un propriétaire d'hôtel peut-il établir l'« emploi » d'une marque de commerce en l'absence d'un hôtel « traditionnel » au Canada ? Dans l'affaire *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, la Cour se penche sur cette question et confirme qu'il est effectivement possible pour un propriétaire de marque d'établir l'emploi de sa marque au Canada, même en l'absence d'un établissement physique. Cela est possible si le contexte s'y prête et si la preuve démontre que le propriétaire de la marque offre certains services connexes à la prestation d'un « service » (interprété de façon libérale) et que les membres du public canadien en tirent un avantage.

4.1 Les faits

Hilton Worldwide Holding LLP (« Hilton ») détient l'enregistrement de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA relativement à un emploi lié aux « services hôteliers » au Canada.

Un avis sous l'article 45 de la Loi a été émis à Hilton. Sous l'avis, Hilton devait fournir une preuve de son emploi de sa marque WALDORF-ASTORIA dans les trois ans précédant l'avis, ou dans l'alternative, une preuve de son dernier emploi et une explication justifiant le défaut d'en faire usage pendant la période pertinente.

Les faits ne démontrent, au cours de la période en cause, aucune preuve de l'existence physique d'un hôtel WALDORF-ASTORIA au Canada. Toutefois, Hilton offre, durant cette période, des services liés aux services hôteliers, notamment des services de réservation, soit en ligne (depuis son site Web interactif), soit par téléphone, soit par l'entremise d'une tierce partie. La demanderesse affirme que Hilton emploie la marque WALDORF-ASTORIA depuis 1988 au moins avec les services suivants : « [...] services hôteliers, plus précisément services de réservation et de paiement d'hôtel et services de gestion et de promotion ». Elle établit, de par cette preuve, la possibilité pour des consommateurs canadiens de faire des réservations auprès de tout hôtel WALDORF-ASTORIA (depuis le Canada) par l'entremise de ce qui suit :

1. Des systèmes de réservation d'agences de voyages, dont des agences de voyages en ligne comme Expedia, Travelocity et Orbitz.

52. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, préc. note 5.

2. Les sites Web et les applications d'Hilton, dont les sites Web issus des noms de domaine *waldorfastoria.com*, *hilton.com* et *hhonors.com*.
3. Les réservations directes auprès d'un hôtel, pour lesquelles le client a communiqué avec l'hôtel en question par courriel, par télécopieur ou par téléphone, ou s'est rendu à la réception pour faire une réservation.
4. Les centres de réservation, dans lesquels les clients font des réservations en utilisant des lignes de réservation centrales, dont les numéros sans frais canadiens 1-800-WALDORF et 1-800-HILTONS.
5. D'autres moyens qui n'entrent pas dans les catégories susmentionnées, comme les réservations auprès d'employés et les clients se rendant à la réception d'une propriété hôtelière⁵³.

La marque figure sur le ou les sites Web des hôtels WALDORF-ASTORIA au moment des réservations et du paiement⁵⁴.

Selon la demanderesse, bien que les services de réservation et de paiement ne soient pas des services facturés séparément, les hôtels ne pourraient pas fonctionner si les clients n'étaient pas en mesure de réserver et de payer pour les chambres réservées avant leur séjour.

Pour Miller Thomson LLP, (« Miller »), le simple fait qu'un certain nombre de Canadiens consultent chaque année le site Web de la propriétaire ne constitue pas une fourniture de services hôteliers à ses clients. À cet effet, elle s'appuie largement sur la décision du Registraire dans l'affaire *Bellagio Limousines c. Mirage Resorts Inc.*⁵⁵ où la Commission des oppositions avait affirmé ce qui suit :

Contrairement aux services de magasin de vente au détail, pour lesquels le Registraire et les tribunaux ont reconnu que la technologie a évolué au point tel qu'on peut apprécier l'expérience d'achat au détail sans même devoir quitter son domicile, je ne dispose d'aucune preuve que les services hôteliers ont ainsi évolué. Plus simplement, je suis d'avis qu'une présence « traditionnelle » au Canada est requise pour de tels services hôteliers. Un hôtel ne peut pas être exploité par Internet ou au moyen d'un numéro sans frais ; il est contraire au sens commun

53. *Miller Thomson c. Hilton Worldwide Holding LLP*, 2017 COMC 19, par. 13.

54. *Ibid.*, par. 15.

55. *Bellagio Limousines c. Mirage Resorts Inc.*, (2012) COMC 220, par. 17.

d'assimiler la possibilité d'effectuer une réservation dans un hôtel à l'exploitation d'un hôtel. En effet, je souligne la décision rendue dans l'affaire *Motel 6 c. No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), qui indique expressément que [Traduction] « [...] le fait de recevoir et de confirmer des réservations de chambres de motel aux États-Unis ne constitue pas un emploi de la Marque au Canada en liaison avec des services de motel ». (Soulignement ajouté)

Selon Miller, l'emploi d'une marque en liaison avec des services hôteliers requiert un emplacement physique au Canada.

De son côté, Hilton soutient que c'est plutôt la décision de la Cour fédérale dans *TSA Stores Inc. c. Canada*⁵⁶ qui doit prévaloir. Dans cette affaire, la Cour avait reconnu que l'emploi d'une marque en liaison avec des services accessoires (offerts par l'entremise d'un site Web) à ceux fournis dans un magasin de vente au détail pouvait étayer l'emploi de cette marque en liaison avec des services de magasin de vente au détail. Parallèlement, Hilton permettait aux Canadiens de réserver des chambres dans ses hôtels WALDORF-ASTORIA (situés à l'extérieur du Canada) par divers moyens.

4.2 La décision du Registraire

Le Registraire rejette les arguments de Hilton choisissant plutôt d'adopter le raisonnement de la Commission dans l'affaire *Stikeman Elliott LLP c. Millenium & Copthorne International Limited*⁵⁷. Dans cette affaire, la Commission avait conclu que le propriétaire avait établi l'emploi de la marque de commerce M HOTEL en liaison avec des « services de réservations en rapport avec des hôtels », mais non en liaison avec des « services hôteliers ».

En l'espèce, le Registraire est d'avis que l'exécution des « services hôteliers » offerts par Hilton ne peut être « réalisée qu'en voyageant à l'étranger et qu'en l'absence d'hôtel WALDORF-ASTORIA au Canada, la marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec des « services hôteliers »⁵⁸.

4.3 La décision de la Cour fédérale

En guise de preuve additionnelle, Hilton soumet à la Cour ce qui suit : a) un affidavit additionnel de M. Eriksen (l'avocat res-

56. *TSA Stores Inc. c. Canada* (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF).

57. *Stikeman Elliott LLP c. Millenium & Copthorne International Limited*, 2015 COMC 231.

58. *Miller Thomson LLP c. Hilton Worldwide Holding, LLP*, préc. note 53, par. 57.

ponsable des marques de commerce et de la propriété intellectuelle de Hilton), auquel sont joints des captures d'écran de meilleure qualité que celles déposées devant le Registraire et des compléments d'information au sujet du système de réservation ; et b) l'affidavit de M^{me} Elford, retraçant l'historique du terme « services hôteliers » dans le *Manuel des marchandises et des services* (le « Manuel ») depuis 2006. Ayant conclu que la norme applicable en l'espèce est celle de la décision correcte pour ce qui a trait aux questions visées par les nouveaux éléments de preuve, la Cour examine ensuite la question suivante : un propriétaire d'hôtel peut-il établir l'emploi d'une marque de commerce en l'absence d'un hôtel « traditionnel » au Canada ?

La Cour jugé utile d'examiner la jurisprudence dans laquelle il est question des activités qui permettent d'établir l'« emploi » d'un service au Canada et résume l'état du droit selon trois volets :

1. Interprétation libérale de la notion de services

La Cour note d'abord la tendance qui ressort dans la jurisprudence canadienne à adopter une interprétation plus large de la notion d'« emploi » d'un service au Canada et se réfère en particulier la décision de la Cour dans *Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce*⁵⁹. Elle avait, dans cette décision, adopté une interprétation de « service » selon laquelle certaines activités pouvaient être réputées faire partie de cette notion, sans pour autant être définies de manière détaillée : le terme « service » peut donc à l'occasion englober les services principaux, connexes et accessoires. Comme l'explique la Cour : « cette tendance s'explique par le fait qu'il est raisonnable de penser que certains services sont unidimensionnels alors que d'autres peuvent englober diverses activités connexes qui, prises ensemble, constituent “le service”, ou peuvent à juste titre être considérées comme en faisant partie intégrante »⁶⁰.

59. *Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, (1984) 1 CPR (3d) 457, [1984] 2 CF 874 (CF) cité dans *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, préc. note 4, par. 32. Dans *Kraft*, la Commission avait conclu comme suit à la page 461 : « [TRADUCTION] La condition fondamentale pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est donc la distinction faite entre des services exécutés par [une personne] d'avec les services exécutés par une autre [...] C'est cette définition qui fait entrer les marques de commerce en liaison avec des services dans le champ d'application de la Loi. À mon avis, rien dans cette définition ne suppose que les “services” à l'égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas “secondaires” ou “accessoires” à la vente de produits. Kraft soutient qu'elle a fourni un service en distribuant de manière large et aléatoire des coupons que les consommateurs pouvaient utiliser pour se procurer ses produits à moindre prix. Je ne trouve aucune raison de ne pas qualifier cette offre de service ».

60. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, préc. note 5, par. 68.

2. La diffusion d'annonces publicitaires ou d'information concernant les services ne constitue pas un « emploi » au Canada si aucun service n'est fourni ici

La Cour confirme le principe selon lequel le simple fait d'annoncer des services au Canada qui ne sont ni exécutés ni fournis ici ne constitue pas un emploi au sens de la Loi⁶¹.

3. L'emploi au Canada peut être établi par la possibilité donnée à des Canadiens de tirer directement un avantage d'un service

Se fondant sur les décisions dans *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁶², *Boutique Limité Inc. v. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁶³, *HomeAway.com Inc. c. Hrdlicka*⁶⁴, *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*⁶⁵, et *Société Nationale des Chemins de fer Français SnCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*⁶⁶, la Cour souligne l'importance de tenir compte de la description des services dans l'enregistrement de la marque de commerce ainsi que de la nature des avantages fournis aux personnes physiquement présentes au Canada. Par exemple, comme les services de livraison de biens au Canada et interventions sous garantie sur des biens achetés et livrés au Canada⁶⁷, les offres de remboursement à des Canadiens en liaison avec des ventes conclues aux États-Unis⁶⁸, les services permettant à des propriétaires d'immeuble d'inscrire leur propriété en vue de la louer et à des clients de consulter le registre en vue de louer l'une de ces propriétés⁶⁹, l'exploitation d'un site Web accessible aux Canadiens assorti d'une option d'aide (pour le choix de produits et la localisation du magasin le plus proche)⁷⁰ et les services de réservation de billets et de places à bord dans le contexte de services de transport de passagers par train⁷¹.

61. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, préc. note 5, par. 35.

62. *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 35 FTR 65, [1989] ACF no 28 (QL) (CF).

63. *Boutique Limité Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1998) 84 CPR (3d) 164, [1998] ACF no 1419 (QL) (CAF).

64. *HomeAway.com Inc. c. Hrdlicka*, 2012 CF 1467.

65. *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273.

66. *Société Nationale des Chemins de fer Français SnCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.* (2000), 9 CPR (4th) 443, 2000 CanLII 16547 (CF).

67. *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, préc. note 62.

68. *Boutique Limité Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, préc. note 63.

69. *HomeAway.com Inc. c. Hrdlicka*, préc. note 64.

70. *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*, préc. note 65.

71. *Société Nationale des Chemins de fer Français SnCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, préc. note 66.

La Cour fait également mention du « courant contraire » qui semble ressortir d'une série de jugements récents du Registraire dans le contexte de services hôteliers suggérant que l'exploitation d'un hôtel traditionnel, voire un emplacement physique, au Canada serait requise pour établir l'emploi d'une marque en liaison avec ces services⁷².

C'est dans ce contexte jurisprudentiel que la Cour considère les faits (et la décision) en l'espèce. Faisant un examen très détaillé de la décision *M Hôtel*⁷³ sur laquelle s'est fondée le Registraire, la Cour rejette l'interprétation limitée des « services » adoptée par celui-ci et choisit plutôt de conclure que 1) la portée du terme « services hôteliers » dans son sens commercial ordinaire englobe les réservations et les services de réservation et 2) des personnes se trouvant au Canada ont tiré avantage de tels services.

Selon la Cour, l'analyse proposée par le Registraire est « truffée d'erreurs »⁷⁴. Celui-ci a non seulement écarté le seul élément de preuve concernant le sens ordinaire du terme « services hôteliers » proposé par Hilton, mais avait également ignoré la jurisprudence relativement à la portée du terme « services » (qui engloberait les notions de services principaux, secondaires ou accessoires) et fait abstraction de la nature des avantages reçus par des personnes se trouvant au Canada en liaison avec la prestation de « services hôteliers ».

La Cour souligne que la preuve relativement au sens ordinaire du terme « services hôteliers » se trouve dans le premier affidavit de M. Eriksen (devant le Registraire), et plus particulièrement dans son explication du terme dans l'industrie hôtelière. Il est donc raisonnable, selon la Cour, de conclure que le sens commun de « services hôteliers » engloberait la fourniture d'une chambre et les services accessoires ou secondaires tels que la prise de réservations, l'entretien régulier des chambres d'hôtel et tout service connexe offert par l'hôtel. Cette interprétation serait conforme à la jurisprudence faisant autorité sur l'interprétation du terme « services » tel qu'énoncé dans la décision *TSA Stores, Orient Express et AT&T Intellectual Property II, LP c. Lecours, Hebert Avocats Inc.*⁷⁵.

72. La Cour fait référence aux décisions de la Commission dans *Bellagio Limousines c. Mirage Resorts Inc.*, préc. note 55 ; *Stikeman Elliott LLP c. Millenium & Cophorne International Limited*, 2017 COMC 34 ; *M Hotel et Rideout & Maybee LLP c. Sfera 39-E Corp.*, 2017 COMC 149.

73. *M Hotel et Rideout & Maybee LLP c. Sfera 39-E Corp.*, préc. note 72.

74. *Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson*, préc. note 5, par. 73.

75. *TSA Stores, Orient Express et AT&T Intellectual Property II, LP c. Lecours, Hebert Avocats Inc.*, 2017 CF 734.

Se fondant donc sur la jurisprudence (laquelle adopte une approche moderne qui considère « la portée de l'enregistrement en fonction du sens ordinaire des mots en sachant qu'il évolue à mesure que le cybercommerce gagne du terrain ») et sur la preuve (qui faisait également démonstration de la nature et de l'étendue des avantages que des personnes se trouvant au Canada avaient reçus), la Cour conclut que Hilton a établi l'emploi de sa marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente. Elle résume ses conclusions ainsi :

1. le mot « services » doit être interprété de façon libérale et peut, si le contexte s'y prête, englober des services « principaux, secondaires et accessoires » ;
2. du point de vue du propriétaire d'une marque et du client, l'interprétation commerciale ordinaire du terme « services hôteliers » englobe les services de réservation ;
3. le Registraire a commis une erreur en se reposant sur une version du Manuel et sur des décisions qui ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ;
4. des personnes se trouvant au Canada ont pu tirer un avantage important de la fourniture par Hilton de services hôteliers en utilisant son service de réservation en ligne, et notamment d'une réduction moyennant le règlement anticipé du tarif de la chambre à partir du Canada, et accumuler les points de fidélisation attribués à la réservation d'une chambre ;
5. la marque de commerce était montrée sur le site Web de Hilton, ainsi que sur les messages électroniques et les confirmations des réservations reçues par des clients au Canada ;
6. Hilton a donc établi l'« emploi » de sa marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente.

4.4 Ce qu'il faut en retenir

La jurisprudence tend vers une interprétation large du terme « service ». Elle peut également à l'occasion faire entrer en ligne de compte les notions de services principaux, secondaires ou accessoires. Tel que le souligne la Cour :

1. le mot « services » doit être interprété de façon libérale et peut, si le contexte s'y prête, englober des services « principaux, secondaires et accessoires » ;

2. il importe de déterminer si, dans le contexte des « services » offerts, qu'ils soient principaux ou connexes, des personnes se trouvant au Canada peuvent tirer un avantage important de la fourniture de ces services.

La décision de la Cour rejoint le raisonnement adopté dans les affaires *TSA Stores*, *Orient-Express* et *AT&T Property II*, ainsi que la décision rendue par la Cour quelques mois plus tôt dans *Dollar General Corporation c. 2900319 Canada Inc.*⁷⁶ où la Cour a conclu que la propriétaire inscrite avait employé sa marque de commerce au Canada en liaison avec des « services de magasin de détail populaire » puisque les consommateurs du Canada avaient tiré un profit du site Web de la demanderesse comme substitut à un magasin traditionnel et qu'ils y avaient acheté des produits qu'ils pouvaient aller chercher à une adresse aux États-Unis ou se faire livrer au Canada par l'entremise d'un service transfrontalier.

5. L'AFFAIRE *QUALITY PROGRAM SERVICES c. CANADA*⁷⁷

Quoique cette affaire ne résulte pas de l'un appel d'une décision du Registraire ou d'une révision judiciaire, la décision de la Cour est intéressante pour ses commentaires au sujet du caractère non discrétionnaire du pouvoir du Registraire au moment de donner l'avis de l'adoption et de l'emploi d'une marque comme marque officielle en vertu de l'alinéa 9(1)n). La Cour reconnaît la tension entre les « deux régimes de marques », notamment celui qui régit les marques de commerce et celui qui régit les marques officielles, et vient clarifier la portée des droits conférés par une marque officielle, surtout lorsque celle-ci présente un risque de confusion avec une marque de commerce déjà déposée.

5.1 Les faits

Quality Program Services Inc. (« QPS ») fait une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce « EMPOWER ME ». Le dépôt a été accordé le 23 juillet 2014 pour des services de sensibilisation, de conservation et d'efficacité énergétique. QPS est une entreprise qui exploite sa marque en Colombie-Britannique en liaison avec un programme axé sur la sensibilisation, la conservation et l'efficacité énergétique visant les collectivités de Néo-Canadiens qui ne participeraient pas aux programmes de rendement énergétique

76. *Dollar General Corporation c. 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778.

77. *Quality Program Services c. Canada*, préc. note 6.

établis par les gouvernements et les services publics⁷⁸. Le programme embauche des gens de confiance de ces collectivités pour agir à titre de « mentor en énergie », faire de la sensibilisation et recruter des gens pour agir en tant que « champions du programme ».

Au moment où elle intente son action contre l'Ontario, QPS exploite déjà son programme en Colombie-Britannique et projette de l'étendre à l'Alberta et à l'Ontario⁷⁹.

Elle réclame en l'instance des dommages-intérêts et autres mesures de redressement contre l'Ontario pour l'usurpation de sa marque de commerce du fait de l'emploi par cette province de la marque « emPOWERme/ENERGISEZmoi » en liaison avec les services suivants : un site Web ayant pour vocation de renseigner les contribuables consommateurs d'électricité en Ontario sur le réseau électrique de ce territoire et la conservation de l'énergie⁸⁰.

Or, quelques mois plus tard, l'Ontario demande au Registraire des marques de commerce de donner un avis public sur l'adoption et sur l'emploi de « emPOWERme » comme marque officielle du gouvernement de l'Ontario en vertu de l'alinéa 9(1)n)iii) de la Loi. Donnant suite à cette demande, le Registraire produira cet avis le 10 janvier 2018. À l'encontre de l'action de QPS, la province soutiendra que la qualité de marque officielle rattachée à sa marque emPOWERme a pour effet d'immuniser l'Ontario contre toute revendication en vertu de la Loi⁸¹.

5.2 Ce que la Cour a décidé

La Cour fédérale procède à un examen des six questions suivantes :

- A. Cette action se prête-t-elle à une décision par procès sommaire ?
- B. La qualité de marque officielle de « emPOWERme » protège-t-elle la défenderesse contre les revendications de la demanderesse ?
- C. La défenderesse a-t-elle usurpé la marque de commerce de la demanderesse à l'encontre des articles 19 et 20 de la Loi ?

78. *Ibid.*, par. 5.

79. *Ibid.*, par. 6.

80. *Ibid.*, par. 1.

81. *Ibid.*, par. 2.

- D. Subsidiairement, la défenderesse doit-elle être tenue responsable de commercialisation trompeuse envers la demanderesse, venant ainsi à l'encontre du paragraphe 7b) de la Loi ?
- E. Comme autre demande subsidiaire, la défenderesse a-t-elle déprécié l'achalandage lié à la marque de commerce « EMPOWER ME » contrairement à l'obligation énoncée par l'article 22 de la Loi ?
- F. Si la défenderesse peut être tenue responsable à l'égard de toute revendication de la demanderesse, quel est le redressement qui s'impose⁸²?

Pour ce qui est de la question procédurale, la Cour est d'avis qu'il est en l'instance approprié de procéder par procès sommaire, étant donné que i) l'indemnité financière recherchée par QPS était relativement modeste ; ii) cette affaire n'implique pas de question de fait complexe ou de question de crédibilité ; et iii) une décision rapide de cette affaire par procès sommaire est souhaitable⁸³. Aucune des parties ne s'oppose d'ailleurs à ce que cette action puisse être décidée par procès sommaire.

L'analyse de la deuxième question considérée par la Cour vient clarifier la portée du sous-alinéa 9(1)n)(iii) et des marques officielles dont avis public est donné. Ici, la Cour conclut que la marque officielle « emPOWERme » ne constituait pas une défense complète à l'encontre de toutes les allégations de QPS.

Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) prévoit ce qui suit :

9 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

[...]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[...]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services, à l'égard duquel le Registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de

82. *Ibid.*, par. 12.

83. *Ibid.*, par. 15.

l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi ;

Le sous-alinéa 9(1)n(iii) doit s'interpréter comme une interdiction d'adopter une marque composée d'une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait probablement la confondre avec une marque officielle – et non comme conférant à l'autorité publique une protection particulière contre les revendications d'usurpation de marque de commerce ou autres allégations en vertu de la Loi.

L'Ontario a tenté de s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour et d'autres tribunaux qui reconnaissent que la qualité de marque officielle est conférée sans égard au fait que la marque officielle puisse être identique ou assimilable par confusion à des marques de commerce déjà déposées, et qu'il n'y a aucune exigence de préavis ni de procédures en opposition. À ce sujet, la Cour conclut que les principes régissant les pouvoirs du Registraire en vertu de l'article 9(1)n(iii) de la Loi en matière d'adoption et d'emploi d'une marque officielle, indépendamment du risque que celle-ci soit confondue avec celle d'une autre partie, diffèrent fondamentalement de la question à savoir si « l'adoption et l'emploi par une autorité publique d'une marque officielle présentant un risque de confusion avec une marque de commerce déjà déposée peuvent néanmoins représenter une usurpation en vertu de l'article 19 ou 20 de la Loi ou justifier des allégations de commercialisation trompeuse ou de dépréciation d'achalandage au sens de la Loi »⁸⁴. Selon la Cour, aucune des sources citées par l'Ontario – la majorité desquelles s'avéraient être des demandes de contrôle judiciaire de la décision du Registraire de donner un avis public en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) – ne répond à cette question.

Dans ses motifs, la Cour passe en revue certaines décisions en matière de marques officielles et mentionne l'explication offerte par le juge Cattanach dans l'affaire *ICBC c. Canada (Registrar of Trade Marks)*⁸⁵ :

[73] Il est clair que le sous-alinéa 9(1)n(iii) prévoit l'emploi d'une marque officielle qu'une autorité publique a jugé bon d'adopter comme un usage exclusif de cette autorité. Lorsqu'il donne avis de l'adoption et emploi d'une marque officielle, le Registraire a pour but d'aviser le public de cette adoption à titre de marque officielle par l'autorité publique pour empêcher toute usurpation de cette marque. À mon avis, le sous-alinéa

84. *Ibid.*, par. 24.

85. *ICBC c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1980] 1 CF 669, par. 73-75.

ne confère pas au Registraire des attributions de supervision pour les raisons déjà mentionnées.

[74] J'en comprends fort bien les conséquences. Une autorité publique peut entreprendre de fournir des marchandises et des services au public et, ce faisant, adopter une marque officielle. Cela fait, il est impossible à tout autre d'utiliser cette marque et, par conséquent, l'autorité publique peut, de son propre chef, s'approprier la marque ainsi adoptée et l'utiliser sans restriction ni contrôle autre que de sa propre conscience et de la volonté ultime de l'électorat exprimée par la méthode à sa disposition.

[75] Voilà à mon avis l'intention du législateur qui découle du libellé de l'article 9 de la Loi, et c'est la politique que le Parlement, dans sa grande sagesse, a jugé bon de mettre en œuvre par voie législative.

Ainsi, la Cour reconnaît le manque de pouvoir discrétionnaire du Registraire au moment de donner l'avis public, particulièrement dans les cas de conflit entre la marque officielle et des marques de commerce déposées. La Cour résume ses conclusions sur cette deuxième question comme suit :

Je conviens avec QPS que, faute de jurisprudence pour interpréter cet article comme le préconise l'Ontario, la Cour ne devrait pas y aller d'une interprétation qui confère une immunité législative aux autorités publiques sans un libellé clair dans la loi pour conférer une telle interprétation. Comme il a été indiqué, les termes du sous-alinéa 9(1)n)(iii) interdisent certaines activités par d'autres une fois qu'est donné l'avis public de marque officielle. En revanche, on n'accorde pas expressément aux autorités publiques le droit d'employer une marque officielle de manière à contrevenir à d'autres dispositions de la Loi. Rien dans la formulation de l'article n'élimine les droits déjà conférés au titulaire d'une marque de commerce déposée.⁸⁶ [Soulignement ajouté]

Ayant conclu que la qualité de marque officielle de « emPOWERme » ne protège pas la défenderesse contre les revendications de la demanderesse, la Cour examine les autres questions soulevées, à savoir s'il y a eu usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation d'achalandage en vertu des articles 19 et 20, de l'alinéa 7b) et de l'article 22 de la Loi.

86. *Quality Program Services c. Canada*, préc. note 6, par. 29.

En ce qui concerne les articles 19 et 20 de la Loi, la Cour est d'avis qu'il y a effectivement usurpation de la marque de commerce de QPS en vertu de l'article 20 de la Loi, car la marque de l'Ontario pouvait être confondue avec celle de QPS.

Premièrement, la Cour adopte la même interprétation large de la notion de « services » que celle déjà énoncée dans l'arrêt *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*⁸⁷ et conclut que l'exploitation par l'Ontario de son site Web représente un « service » au sens de l'alinéa 4(2) de la Loi (le site Web de l'Ontario où figure la marque « emPOWERme »), qu'elle vise à renseigner les Ontariens sur le réseau électrique de la province et, quoique ces consommateurs n'obtiennent pas leur électricité du ministère de l'Énergie, le ministère a pour responsabilité de sensibiliser les consommateurs à la conservation d'énergie.

Deuxièmement, la Cour considère que le service offert par l'Ontario est de nature commerciale. Bien que n'étant pas saisie de cette question, elle laisse entendre, *en obiter dictum*, que les activités d'une partie n'ont pas à être de nature commerciale pour qu'une revendication en vertu de l'article 20 soit justifiable, du moins là où une marque de commerce est employée en liaison avec des services⁸⁸.

Finalement, considérant les faits et après l'analyse du critère de confusion au regard des facteurs prescrits au paragraphe 6(5) de la Loi, la Cour juge que la marque de commerce de l'Ontario peut être confondue avec celle de QPS⁸⁹.

Pour ce qui est des demandes subsidiaires de commercialisation trompeuse et d'achalandage, la Cour rejette ces revendications au motif que QPS a seulement acquis de l'achalandage en Colombie-Britannique⁹⁰.

En ce qui concerne la protection de l'achalandage assurée par la sanction du délit de commercialisation trompeuse, la Cour adopte le principe énoncé dans l'affaire *Masterpiece*⁹¹ selon lequel la sanction de ce délit se limite à la seule région où cet achalandage est acquis. Pour ce qui est de la question de dépréciation d'achalandage à l'encontre du paragraphe 22(1) de la Loi, la Cour reprend d'abord les quatre éléments de preuve énoncés dans l'affaire *Veuve Clicquot*

87. *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*, préc. note 65, cité dans *Quality Program Services c. Canada*, préc. note 6, par. 39.

88. *Quality Program Services c. Canada*, préc. note 6, par. 41.

89. *Quality Program Services c. Canada*, préc. note 6, par. 50.

90. *Quality Program Services c. Canada*, préc. note 6, par. 4.

91. *Masterpiece Inc. c. ALavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27.

*Ponsardin*⁹² : a) le défendeur a employé sa marque de commerce déposée en liaison avec des marchandises ou des services ; b) la marque de commerce déposée du demandeur est suffisamment bien connue pour qu'un achalandage suffisant y soit attaché ; c) la marque du demandeur a été employée de manière à produire un effet sur cet achalandage et d) l'effet probable serait de déprécier cet achalandage. La Cour rejette la revendication en dépréciation de l'achalandage de QPS. Cette conclusion semble découler directement du fait que l'achalandage créé par QPS en relation avec sa marque se limitait à la Colombie-Britannique. La Cour aurait-elle introduit un nouvel élément de preuve à ceux ci-dessus énoncés dans l'affaire *Veuve Clicquot* pour une revendication en vertu de l'article 22 ? L'analyse de la Cour semble indiquer qu'en plus de devoir démontrer que le défendeur a employé sa marque déposée en liaison avec des marchandises ou des services, il faudrait également démontrer que cet emploi a eu lieu dans la région ou territoire où fait affaire la partie demanderesse.

5.3 Ce qu'il faut en retenir

Il ressort de cette décision que, bien qu'il y ait un manque de pouvoir discrétionnaire de la part du Registraire au moment de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle (même si celle-ci risque d'être confondue avec celle d'une autre partie), l'alinéa 9(1)n(iii) n'offre pas une défense complète contre toutes les revendications en vertu de la Loi. Rien dans la formulation de cet alinéa « n'élimine les droits déjà conférés au titulaire d'une marque de commerce déposée ». Un avis public de l'adoption et de l'emploi d'une marque comme marque officielle n'a donc pas pour effet d'immuniser l'autorité publique contre une revendication en usurpation par celle-ci de la marque d'autrui. Pour sa part, un titulaire de marque déposée peut revendiquer ses droits à l'encontre d'une autorité publique qui emploie sa marque officielle de manière à contrevenir à ces droits (mais devra défrayer les coûts pour ce faire).

Cette décision semble également introduire un nouveau critère pour avoir gain de cause dans une revendication en vertu de l'article 22 de la Loi, soit celui de démontrer que la partie défenderesse a employé sa marque de commerce déposée en liaison avec des marchandises ou des services dans la région ou le territoire où la demanderesse exerce son activité.

92. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 46.

CONCLUSION

S'il y a quelques circonstances spécifiques à retenir de ce survol, elles pourraient se résumer ainsi :

- Une partie qui cherche à s'appuyer sur une entente de consentement devrait s'assurer que l'entente en question fait référence à toutes les circonstances pertinentes. La partie du *Manuel d'examen des marques de commerce* offre une liste non exhaustive de ces circonstances ;
- Une partie qui songe à déposer une preuve par sondage serait bien avisée de relire les motifs de la Cour dans l'affaire *Canada Limitée et Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Brand Sarl.* Cette décision fournit un résumé instructif des critères pertinents à la recevabilité de la preuve par sondage ;
- La tendance vers une interprétation libérale de la notion de « services » se poursuit ;
- Les propriétaires de marques déposées pourraient s'attendre à devoir défendre leurs enregistrements à l'encontre d'allégations que l'emploi d'une marque ne constitue pas un emploi dans le cours normal du commerce ou constitue un emploi à des fins promotionnelles ;
- La qualité de marque officielle ne protège pas une autorité publique contre les revendications reliées au risque de confusion avec une marque de commerce déjà déposée (dont l'usurpation en vertu des articles 19 et 20 de la Loi, la commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7 de la Loi ou la dépréciation d'achalandage en vertu de l'article 22 de la Loi).

Le compte à rebours est commencé depuis l'annonce de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les marques de commerce. Que nous réservent l'année 2019 et celles qui suivent ? Et comment cette nouvelle loi traitera-t-elle de principes et de notions qui font partie du droit canadien en marques depuis l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce* en 1954 ? Restons à l'écoute !