

Cinq décisions importantes en matière de marque de commerce rendues par la Cour fédérale en 2022

Gabriel St-Laurent*

RÉSUMÉ	273
1. <i>BLOSSMAN GAS, INC. c. ALLIANCE AUTOPROPANE INC.</i> , 2022 CF 1794	276
1.1 Les faits	277
1.2 Le droit	279
1.3 À retenir	281
2. <i>BEIJING JUDIAN RESTAURANT CO. LTD. v. MENG</i> , 2022 FC 743	282
2.1 Les faits	282
2.2 Le droit	285
2.2.1 La marque a-t-elle été enregistrée de mauvaise foi ?	285
2.2.2 La commercialisation trompeuse	287
2.3 À retenir	287

© CIPS 2023.

* Avocat et agent de marques de commerce au sein de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. L'auteur tient à remercier Jonathan Chbat et Victor Fahey, alors stagiaires, pour leur aide dans la rédaction de cet article, ainsi que M^e Catherine Bergeron pour ses précieux commentaires.

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

3.	<i>MILANO PIZZA c. 6034799 CANADA INC.</i> , 2022 CF 425 . . .	288
3.1	Les faits	288
3.2	Le droit	290
3.2.1	Le contrôle requis en vertu de l'article 50 LMC . . .	291
3.2.2	La coexistence de la marque MILANO PIZZERIA avec d'autres marques	292
3.3	À retenir	293
4.	<i>NIA WINE GROUP CO., LTD. c. NORTH 42 DEGREES ESTATE WINERY INC.</i> , 2022 CF 241	294
4.1	Les faits	294
4.1.1	La décision de la Commission des oppositions . . .	294
4.2	Le droit	297
4.2.1	La contre-preuve de la demanderesse	297
4.2.2	Le caractère descriptif de la marque NORTH 42 DEGREES	297
4.3	À retenir	299
5.	<i>LULULEMON ATHLETICA CANADA INC. c. CAMPBELL</i> , 2022 CF 194	299
5.1	Les faits	300
5.2	Le droit	301
5.2.1	Les moyens de défense allégués par la défenderesse	301
5.2.2	L'injonction	302
5.2.3	Les dommages-intérêts compensatoires	303
5.3	À retenir	304

RÉSUMÉ

Cet article passe en revue cinq décisions importantes du droit des marques de commerce au Canada en 2022. Qu'il s'agisse de l'interprétation quant à l'application de l'alinéa 18(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* concernant les demandes déposées de mauvaise foi, des éléments nécessaires dont doit faire preuve un propriétaire de marque de commerce afin de pouvoir bénéficier de la présomption de l'article 50, de la portée du terme « lieu d'origine » ou encore du calcul de dommages-intérêts dans des cas de contrefaçon, cet article mettra en lumière certaines des décisions ayant retenu l'attention des praticiens en marque au cours de la dernière année.

MOTS-CLÉS

Marques de commerce – Cour fédérale – Mauvaise foi – Litige – Emploi – Licence

L'année 2022 ne fut pas de tout repos pour la Cour fédérale. Après avoir dû conjuguer, à nouveau, avec les limites imposées par la COVID-19 (pensons, entre autres, à l'obligation de tenir les audiences en vidéoconférence), la Cour a été appelée à se pencher à maintes reprises sur de multiples questions liées à la *Loi sur les marques de commerce*¹ (ci-après « LMC »), incluant, mais sans s'y limiter, l'application de nouvelles dispositions découlant des changements législatifs survenus en 2019.

La rédaction d'un recensement intégral de l'abondante jurisprudence émanant de la Cour fédérale en matière de marques de commerce pour l'année 2022 se serait avéré être un exercice chronophage. Nous avons donc ciblé cinq décisions d'intérêt qui ont retenu l'attention au cours de la dernière année. Aux fins du présent article, les questions de droit traitées ont fait l'objet d'un choix éditorial de l'auteur.

Dans un premier temps, l'arrêt *Blossman Gas, Inc. c. Alliance Autopropane Inc.*² rappelle aux licenciés le danger de déposer une demande d'enregistrement pour une marque employée sous licence, particulièrement en raison de la nouvelle disposition prévue à l'alinéa 18(1)e) LMC permettant à un enregistrement d'être invalidé lorsque la demande d'enregistrement a été produite de mauvaise foi.

Deuxièmement, le principe de mauvaise foi trouve également application dans la cause *Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. v. Meng*³, dans laquelle la Cour rappelle les principes qui sous-tendent la présence de la mauvaise foi au Canada à la lumière des agissements d'un individu qui avait déposé une demande d'enregistrement dans le seul but d'en tirer un avantage économique.

1. L.R.C. (1985), ch. T-13.

2. *Blossman Gas, Inc. c. Alliance Autopropane Inc.*, 2022 CF 1794, juge McHaffie (ci-après « *Blossman* »).

3. *Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. v. Meng*, 2022 FC 743, juge Furlanetto (ci-après « *Beijing Judian* »).

Troisièmement, dans l'arrêt *Milano Pizza c. 6034799 Canada Inc.*⁴, la Cour se penche sur une querelle de famille concernant l'emploi de marques de commerce effectué par différents licenciés au cours des dernières années au Canada. La Cour réitère les critères généraux de contrôle dont doit jouir un propriétaire de marque afin de pouvoir revendiquer l'emploi d'une marque de commerce en vertu de l'article 50 LMC en plus de mettre en garde les propriétaires concernant les risques inhérents liés aux licences orales.

Quatrièmement, dans l'arrêt *Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*⁵, la Cour est venue préciser la portée du terme « lieu d'origine » contenu à l'alinéa (b) du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce* à la suite d'une décision de la Commission des oppositions qui a permis l'enregistrement de la marque NORTH 42 DEGREES en association avec des services d'exploitation d'un établissement vinicole.

Enfin, dans l'arrêt *Lululemon Athletica Canada Inc. c. Campbell*⁶, la Cour fédérale est venue rappeler aux contrefacteurs que l'ajout d'une mention précisant qu'un produit est une « réplique de qualité » ne saurait suffire comme défense à une procédure sommaire pour violation de marque de commerce. Lors du calcul des dommages-intérêts, la Cour s'est éloignée des quantums qui étaient autrement octroyés dans des cas de contrefaçon pour établir son propre montant qui, selon elle, était plus approprié étant donné les circonstances de l'affaire.

1. **BLOSSMAN GAS, INC. c. ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 2022 CF 1794**

Il s'agit d'une décision de la Cour fédérale qui a radié un enregistrement obtenu par un ancien sous-licencié de la demanderesse en plus d'avoir conclu que la demande avait été produite de mauvaise foi. Pour reprendre la mise en situation de la Cour fédérale :

[1] L'issue de la présente demande repose sur trois principes du droit canadien des marques de commerce : (1) le titulaire

4. *Milano Pizza c. 6034799 Canada Inc.*, 2022 CF 425, juge Fuhrer (ci-après « *Milano Pizza* »).

5. *Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2022 CF 241, juge Aylen (ci-après « *Nia Wine Group* »).

6. *Lululemon Athletica Canada Inc. c. Campbell*, 2022 CF 194, juge Grammond (ci-après « *Lululemon* »).

d'une licence pour une marque de commerce n'a pas le droit d'enregistrer la marque de commerce du propriétaire en son propre nom ; (2) une personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui crée de la confusion avec une marque de commerce employée antérieurement au Canada par une autre personne ; et (3) en l'absence de mauvaise foi, l'existence d'un enregistrement d'une marque de commerce constitue une défense contre des allégations de commercialisation trompeuse à l'égard de l'emploi par l'inscrivant de la marque enregistrée.⁷

1.1 Les faits

La demanderesse, Blossman Gas, Inc. (ci-après « Blossman ») est une société du Mississippi fondée en 1951 et spécialisée dans la livraison de gaz propane et la livraison d'appareils au gaz propane. La défenderesse Alliance Autopropane Inc. (ci-après « AAP »), quant à elle, est une société québécoise fondée en 2013 qui offre des services de livraison de propane par l'entremise, notamment, de deux autres entités dont elle est propriétaire.

En 2009, la demanderesse a commencé son programme Alliance AutoGas. Ce dernier était destiné à faire la promotion et la vente de gaz propane comme carburant pour les véhicules aux États-Unis sous la marque ALLIANCE AUTOGAS (« dessin ALLIANCE AUTOGAS ») reproduite ci-après :



À partir de 2012, la demanderesse a conclu une entente avec la société ontarienne Caledon Propane Inc. (ci-après « Caledon »). Cette entente octroyait à Caledon le droit exclusif d'employer le nom et les marques Alliance AutoGas à l'égard de ses clients et de son entreprise en Ontario, au Manitoba et au Québec (ci-après « l'entente Blossman-Caledon »).

À l'été 2013, l'un des coprésidents de la défenderesse s'est renseigné auprès de la demanderesse des avantages qu'il y aurait à se joindre au réseau Alliance AutoGas. Ayant été mis au courant de

7. *Blossman*, *supra*, note 2, par. 1.

l'entente Blossman-Caledon, le coprésident de la défenderesse fut invité à contacter un représentant de Caledon.

En août 2013, la défenderesse conclut une entente avec Caledon qui acceptait d'octroyer une licence pour ses droits à l'égard d'Alliance AutoGas au Québec à l'une des deux sociétés contrôlées par la défenderesse (ci-après « l'entente Caledon-AAP »).

L'entente Caledon-AAP consistait en une brève lettre d'entente à laquelle était jointe une copie de l'entente Blossman-Caledon. La lettre mentionnait, entre autres, qu'AAP s'engageait à respecter les modalités de l'entente Blossman-Caledon.

En signant l'entente Caledon-AAP, la défenderesse devenait donc une sous-licenciée de la demanderesse.

Par la suite, en 2013 et 2014, à l'insu de la demanderesse, la défenderesse procéda au dépôt de demandes d'enregistrement pour les quatre marques suivantes :



(« la marque '034 »)



(« la marque '456 »)



(« la marque '457 »)



(« la marque '409 »)

(collectivement « les marques AAP »)

En juin 2016, la société Caledon a été acquise par une tierce partie, ce qui a eu pour effet de résilier l'entente Blossman-Caledon, entraînant par le fait même la résiliation de l'entente Caledon-AAP.

Quelques mois plus tard, les avocats américains de la demanderesse ont écrit à la défenderesse pour lui demander de cesser d'employer la marque de commerce ainsi que le nom commercial Alliance AutoGas.

N'ayant pas été en mesure de s'entendre, les avocats canadiens de la demanderesse ont écrit à la défenderesse en 2018 pour faire valoir les droits de la demanderesse à l'égard du dessin ALLIANCE AUTOGAS et ont sommé la défenderesse de se plier à leurs exigences qui incluait, entre autres, la cessation de l'emploi de la marque '034 et le transfert de son enregistrement vers la demanderesse.

1.2 Le droit

Après avoir considéré, puis rejeté, la défense d'acquiescement soulevée par la défenderesse, la Cour passa en revue les éléments nécessaires au contrôle afin de permettre à la demanderesse de pouvoir bénéficier de la présomption créée par l'article 50 LMC pour l'emploi effectué par la licenciée Caledon.

Une fois la preuve analysée, la Cour fut d'avis que la demanderesse avait été en mesure de démontrer les deux composantes requises, à savoir un contrôle de la qualité ou des caractéristiques des services ainsi que l'exercice réel dudit contrôle⁸, en plus d'en arriver à la conclusion que la défenderesse n'était pas la personne qui avait le droit à l'enregistrement des marques AAP.

Pour ce faire, la Cour a évalué les marques AAP et a conclu qu'à la date de leur premier emploi ou à la date du dépôt de leur demande, chacune des marques déposées par la défenderesse portait à confusion avec les marques de commerce ALLIANCE AUTOGAS ou dessin ALLIANCE AUTOGAS détenues par la demanderesse.

En dépit de ce qui précède, un point intéressant sur lequel la Cour se prononça fut la mauvaise foi invoquée par la demanderesse quant au dépôt des marques AAP⁹.

8. Pour davantage d'informations quant aux éléments nécessaires à un contrôle suffisant sous l'article 50 LMC, voir nos commentaires relatifs à l'affaire *Milano Pizza c. 6034799 Canada Inc.* ci-dessous.

9. Bien que, dans son avis de demande, la demanderesse alléguait la mauvaise foi à l'encontre de toutes les marques AAP, son mémoire des faits et de droit ainsi que ses représentations orales à l'audience n'ont fait valoir que l'invalidité de la marque '034.

Dans sa décision, la Cour a tenu bon de rappeler que la Cour suprême du Canada avait par le passé signalé que la notion de mauvaise foi était flexible et dont le contenu pouvait varier selon les domaines du droit. Comme mentionné par la Cour :

[121] Dans le domaine des marques de commerce, la connaissance de droits existants et l'intention de porter préjudice à l'entreprise de celui qui les détient comptent notamment dans l'analyse de mauvaise foi, mais l'aveuglement volontaire ou le défaut de se renseigner sur les droits d'un concurrent, à eux seuls, n'emportent pas une conclusion de mauvaise foi.¹⁰

À l'inverse, la Cour, se basant sur la jurisprudence antérieure, était d'avis que la mauvaise foi pouvait être présumée lorsqu'un demandeur procédait au dépôt d'une demande d'enregistrement pour profiter de la réputation d'une marque connue ou encore lorsqu'un distributeur, détenteur de licence ou autre affilié tentait d'enregistrer les marques de commerce détenues par un propriétaire de licence.

Au regard de la preuve devant elle, la Cour conclut que la marque '034 avait été enregistrée de mauvaise foi en raison, notamment, du fait que (i) la défenderesse était une sous-licenciée de la demanderesse au moment du dépôt de la demande, (ii) la défenderesse savait qu'elle n'avait pas le droit exclusif à la marque '034 en raison de l'entente Caledon-AAP qui identifiait la demanderesse comme unique propriétaire des marques ALLIANCE AUTOGAS, et (iii) la défenderesse avait déposé les demandes d'enregistrement sans en avoir préalablement informé la demanderesse ou son donneur de licence Caledon.

Pour terminer, la Cour rappelle que, de manière ordinaire, l'existence d'un enregistrement constitue un moyen de défense complet à une action en commercialisation trompeuse et fait dès lors obstacle à l'octroi de dommages-intérêts.

Or, dans le cadre de l'enregistrement '034, la Cour a conclu que ce dernier était invalide en vertu de l'alinéa 18(1)e LMC, ce qui signifiait qu'il était invalide *ab initio*. Ce faisant, AAP ne pouvait invoquer l'enregistrement '034 comme défense à une action en commercialisation trompeuse et, à la suite d'une analyse des critères applicables,

10. *Blossman, supra*, note 2, par. 121.

la Cour conclut à de la commercialisation trompeuse et octroya à la demanderesse un montant de 20 000 \$ à titre de dommages-intérêts.

1.3 À retenir

Il s'agit d'une des premières décisions qui évalue la possibilité d'invalider un enregistrement pour cause de mauvaise foi en vertu de l'alinéa 18(1)e) LMC. Fait à noter, dans son appréciation des critères qui régissent la mauvaise foi, la Cour s'est inspirée de la jurisprudence britannique pour résumer les six principes clefs, à savoir :

- (1) la bonne foi se présume, à moins de preuve du contraire selon la prépondérance des probabilités ;
- (2) la mauvaise foi découle non seulement de la malhonnêteté, mais aussi de [traduction] « certains rapports qui ne respectent pas les normes de comportement acceptables en affaires selon des personnes raisonnables ayant de l'expérience du secteur en question » ;
- (3) le motif d'invalidité fondé sur la mauvaise foi a pour objet de prévenir les abus dans le système des marques de commerce, à l'égard du bureau d'enregistrement des marques ou de tiers ;
- (4) l'analyse servant à déterminer s'il y a mauvaise foi tient compte de tous les facteurs pertinents dans l'affaire en question ;
- (5) le tribunal judiciaire ou administratif est appelé à déterminer ce que le demandeur savait et à ensuite décider si, à la lumière de cette connaissance, la conduite de ce dernier était malhonnête ou ne respectaient pas les normes de comportement acceptables en affaires, selon la norme ordinaire de la personne honnête et non aux yeux du demandeur ; et
- (6) il faut tenir compte de l'intention du demandeur.¹¹

Bien qu'il s'agisse ici d'une affaire dans laquelle un licencié avait déposé la marque d'un propriétaire à son insu, situation à laquelle la jurisprudence canadienne avait déjà été confrontée, il sera néanmoins intéressant de voir si, dans les années à venir, la Cour

11. *Id.*, par. 128.

continuera d'appliquer ces principes empruntés aux cours britanniques ou si elle décidera plutôt d'établir les siens.

**2. BEIJING JUDIAN RESTAURANT CO. LTD. v. MENG,
2022 FC 743**

Il s'agit d'une décision de la Cour fédérale qui a invalidé l'enregistrement d'une marque de commerce sur la base que la demande avait été déposée de mauvaise foi.

2.1 Les faits

La demanderesse, Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. (ci-après « Beijing Judian »), est une compagnie de restauration originaire de Chine qui exploite deux restaurants en Colombie-Britannique ainsi que plusieurs restaurants en Chine. Depuis 2005, Beijing Judian opérait une chaîne de restaurants barbecue en Chine et employait une ou plusieurs des marques ci-dessous, seules ou en combinaison :

聚点串吧



Partybase



(ci-après la marque « JU DIAN ET DESSIN »)

(collectivement les « marques JU DIAN »)

Elle poursuivait M. Wei Meng, le défendeur, et demandait à la Cour d'invalidiser l'enregistrement de la marque de commerce JU DIAN & Design du défendeur, représentée ci-dessous, sur la base qu'elle avait été obtenue de mauvaise foi :



(ci-après « JU DIAN & Design »)

Les éléments mis en preuve par la demanderesse ont démontré que les marques JU DIAN faisaient partie intégrante de la stratégie publicitaire de Beijing Judian en Chine. Elles étaient publicisées sur plusieurs supports médiatiques, dont les médias sociaux, notamment Weibo et WeChat (médias sociaux populaires en Chine).

Outre cette stratégie publicitaire, Beijing Judian a démontré avoir servi près de six millions de clients chinois entre 2011 et 2019. De plus, après avoir considéré la possibilité d'élargir sa chaîne de restaurants au Canada, la demanderesse a ouvert un premier restaurant à Vancouver en 2019 et un deuxième à Richmond en 2019. Par ailleurs, d'octobre 2018 à octobre 2019, la demanderesse avait également exploité un restaurant à Toronto.

À la lumière de la preuve déposée par la demanderesse, la Cour en était arrivée à la conclusion que la marque JU DIAN & Design de la demanderesse avait acquis une certaine notoriété au sein de la diaspora chinoise canadienne au moment du dépôt de la demande d'enregistrement du défendeur¹².

Afin d'assurer une protection de ses actifs de propriété intellectuelle, Beijing Judian a déposé une demande d'enregistrement pour ses deux restaurants canadiens en novembre 2017 :



(ci-après la « marque canadienne »)

12. *Beijing Judian*, *supra*, note 3, par. 44.

Or, à l'insu de Beijing Judian, M. Meng avait préalablement déposé une demande d'enregistrement en juin 2017 pour la marque JU DIAN & Design en association avec de la « bière ; services de restaurants ; services de comptoirs de plats à emporter ».

La preuve révélait également qu'au courant de la même période, M. Meng avait déposé des demandes d'enregistrement concernant d'autres restaurants populaires en sol chinois.

En avril 2019, M. Meng s'est présenté au restaurant de Vancouver de Beijing Judian et a accusé la compagnie d'avoir usurpé sa marque de commerce. Quatre jours après cette rencontre, M. Meng déposait une déclaration d'emploi pour la marque JU DIAN & Design et obtenait un certificat d'enregistrement le jour même.

En mai 2019, lorsque Beijing Judian a rencontré M. Meng une seconde fois, celui-ci a demandé 1 500 000 \$ à Beijing Judian pour l'acquisition du droit d'usage de la marque JU DIAN & Design sans pour autant que M. Meng ne cède ses droits de propriété dans cette dernière. Huit jours plus tard, M. Meng envoyait une mise en demeure à Beijing Judian, menaçant de contacter l'Agence du revenu du Canada si Beijing Judian ne cessait pas d'employer la marque JU DIAN & Design dans un délai d'une semaine.

En juin 2019, Beijing Judian a découvert que M. Meng avait mis en vente l'enregistrement de la marque JU DIAN & Design sur VanSky.com, un site de cybercommerce en Colombie-Britannique. M. Meng demandait plutôt 100 000 \$ en échange d'une licence annuelle. Lorsqu'un contact de Beijing Judian a demandé des clarifications à M. Meng à cet égard, celui-ci répondit que ce prix était raisonnable puisqu'il savait que Beijing Judian avait une forte présence à Beijing et que les marques fortes attiraient les clients.

Quelques années plus tard, en octobre 2020, M. Meng s'est opposé à la demande d'enregistrement pour la marque canadienne de Beijing Judian sur la base qu'elle créait de la confusion avec la marque préalablement enregistrée JU DIAN & Design.

En réponse à ces actes, Beijing Judian poursuivit M. Meng et demanda à la Cour d'invalider l'enregistrement de la marque JU DIAN & Design pour mauvaise foi et commercialisation trompeuse.

2.2 Le droit

La Cour s'est penchée sur plusieurs questions dans sa décision, les deux plus importantes étant, aux fins de cet article :

- L'enregistrement de la marque JU DIAN & Design du défendeur a-t-il été obtenu de mauvaise foi selon l'article 18(1)e) LMC ?
- Si oui, les actes du défendeur sont-ils de la concurrence ou de la commercialisation déloyale au sens de l'article 7b) LMC ?

2.2.1 *La marque a-t-elle été enregistrée de mauvaise foi ?*

L'alinéa 18(1)e) est un article ajouté à la LMC en 2019 édictant que toute demande d'enregistrement de marque obtenue de mauvaise foi invalide l'enregistrement de celle-ci.

La Cour rappelait que l'intention du législateur à l'égard de l'alinéa 18(1)e) était d'empêcher l'enregistrement de marques de commerce à des fins d'extorsion ou pour soutirer quelque gain financier de tierces parties qui souhaiteraient utiliser une marque¹³.

Or, puisque la LMC ne définissait pas ce qu'était un enregistrement obtenu de mauvaise foi, la Cour se tourna vers la jurisprudence et la doctrine provenant d'Europe et du Royaume-Uni pour interpréter cet article.

Ces sources n'offraient pas une définition uniforme de la mauvaise foi liée à l'enregistrement d'une marque de commerce. Toutefois, à la lumière de ces sources, la Cour reconnut que le principe général de ce genre de disposition était d'empêcher les gens de profiter de leurs méfaits¹⁴.

Ainsi, en Europe et au Royaume-Uni, un enregistrement visant à acquérir des droits sur une marque à des fins inappropriées se voulait un enregistrement obtenu de mauvaise foi. La Cour notait également que, dans ces territoires, toute demande d'enregistrement déposée sans aucune intention commerciale légitime, c'est-à-dire une demande où le seul objectif est d'empêcher un tiers d'accéder

13. *Beijing Judian*, *supra*, note 3, par. 31 ; citant les débats en chambre du projet de loi C-86.

14. *Id.*, par. 34 ; citant David VAVER, « Good Faith in Canadian Trademark Applications », (2020) 33 *Intellectual Property Journal* 1.

au marché ou encore de nuire à ses activités d'affaires, pouvait être considérée comme ayant été effectuée de mauvaise foi.

Du même fait, la Cour prenait également soin d'ajouter que l'évaluation du comportement d'un défendeur impliquait d'examiner l'intention de ce dernier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.

Concernant l'affaire *Beijing Judian* la Cour rappelle que c'est le demandeur qui a le fardeau de démontrer la mauvaise foi du défendeur.

Cela étant dit, la Cour vient préciser :

[L]orsque des faits relèvent uniquement de la connaissance du défendeur, des preuves indirectes et des déductions à partir de faits prouvés peuvent suffire à établir les objectifs du défendeur au moment du dépôt, tandis que des preuves par oui-dire et de vagues conjectures ne suffiront pas à établir les objectifs du défendeur au moment du dépôt.¹⁵ (Notre traduction)

En l'espèce, la Cour en arriva à la conclusion que l'enregistrement pour la marque JU DIAN & Design avait été effectué de mauvaise foi. La marque JU DIAN & Design était une reproduction de l'une des marques de Beijing Judian et, selon la Cour, il aurait été improbable que M. Meng puisse copier cette marque par pur hasard en raison, notamment, de son originalité.

De plus, ses échanges avec un représentant de Beijing Judian relativement à l'offre de vente qui avait été effectuée sur le site VanSky.com démontraient qu'il était au courant de la notoriété de Beijing Judian en Chine ainsi qu'au sein de la diaspora sino-canadienne.

En outre, son comportement avant et après l'enregistrement de la marque JU DIAN & Design, à savoir ses demandes d'enregistrement concurrentes déposées pour des marques identiques à des restaurants populaires en Chine ainsi que ses demandes de compensation de 1 500 000 \$ pour l'achat ou de 100 000 \$ pour une licence, a été pris en considération par la Cour dans sa conclusion voulant que M. Meng souhaitait profiter de la réputation de Beijing Judian à ses fins.

15. *Id.*, par. 39.

Selon la Cour, tous ces facteurs permettaient de tirer une inférence indiquant que M. Meng n'avait jamais eu une intention commerciale légitime d'employer la marque JU DIAN & Design au Canada et qu'il l'avait plutôt enregistrée afin de soutirer des fonds à la demanderesse. L'enregistrement de la marque JU DIAN & Design fut donc invalidé et radié du registre.

2.2.2 La commercialisation trompeuse

Une fois traitée la question de l'invalidité de la marque, la Cour enchaîna sur la question de la commercialisation trompeuse.

À cet effet, la Cour reprit le test de la Cour suprême pour déterminer s'il y a eu commercialisation trompeuse, à savoir : (1) l'existence d'un achalandage ; (2) la déception du public due à de la représentation trompeuse ; et (3) des dommages actuels ou possibles pour le demandeur¹⁶. En l'espèce, la Cour rejeta cette demande sur la base du second point, M. Meng n'ayant pas induit le public en erreur par ses actes.

En effet, la Cour rappela que le second point du test implique d'induire le public en erreur dans le cadre de la commercialisation ou de la publicité de biens ou de services disponibles sur le marché¹⁷.

Dans ce cas-ci, en rejetant la demande de commercialisation trompeuse, la Cour octroyait une importance au fait que Beijing Judian avait admis que M. Meng n'avait pas utilisé sa marque à des fins commerciales : sa seule utilisation de la marque JU DIAN & Design fut de la mettre en vente sur le site VanSky.com. De plus, l'échange de textos entre M. Meng et le contact de Beijing Judian ne leur est d'aucun secours, cette communication étant privée et non destinée au grand public. La Cour a ainsi conclu que M. Meng ne pouvait avoir commercialisé sa marque de façon trompeuse.

2.3 À retenir

Bien que la Cour se soit inspirée de jurisprudence et doctrine étrangères, cette décision vient néanmoins clarifier ce qui peut être considéré comme de la mauvaise foi au sens de l'article 18(1)e LMC. Ayant rendu sa décision avant la cause *Blossman* précitée, la Cour ne

16. *Id.*, par. 54 ; citant *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, par. 66.

17. *Id.*, par. 56 ; citant *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All ER 873, p. 880.

s'était pas fondée sur les six principes clefs qui avaient été soulevés dans cette affaire.

De plus, la Cour semblait faire face à un *troll* – bien que jamais qualifié ainsi par celle-ci – dans cette affaire, M. Meng ayant procédé au dépôt de plusieurs autres marques de restaurants bien connus en Chine. Le critère de mauvaise foi étant désormais, à lui seul, un motif suffisant pour déclarer un enregistrement invalide, il sera intéressant de voir de quelle manière la Cour interprétera la portée de l'alinéa 18(1)e dans le futur et si elle continuera de s'appuyer sur les décisions rendues sous l'ancien régime¹⁸.

3. MILANO PIZZA c. 6034799 CANADA INC., 2022 CF 425

3.1 Les faits

Il s'agit d'un litige opposant plusieurs membres d'une même famille quant à l'emploi de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin telle que reproduite ci-dessous :



Cette marque, détenue par la demanderesse Milano Pizza Ltd. en association avec des services de « comptoirs de mets à emporter avec service de livraison », avait été enregistrée sur la base d'un emploi au Canada depuis aussi tôt que mars 1994 et comprenait un désistement pour le mot PIZZERIA.

À noter que, dans le cadre du litige devant la Cour fédérale, seule la question de la validité de l'enregistrement de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin ainsi que les droits revendiqués par la demanderesse dans les marques nominales non déposées MILANO

18. Nous faisons référence, notamment, à certaines des décisions *Marcon* ayant été rendues au tournant de 2010 fondées sur différents motifs d'opposition incluant, mais sans s'y limiter, l'ancien alinéa 30(i) LMC. Voir notamment, mais sans s'y limiter : *MHCS c. Marcon*, 2012 COMC 195 ; *Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian c. Marcon*, 2010 COMC 83 ; *Heineken Brouwerijien c. Marcon*, 2012 COMC 164 ; *Coors Brewing Company c. Robert Victor Marcon*, 2013 COMC 50 ; *Bayer Aktiengesellschaft c. Marcon*, 2011 COMC 9 et *Chanel S. de R.L. c. Marcon*, 2010 COMC 98.

PIZZERIA, MILANO'S PIZZA, MILANO PIZZA et MILANO'S était en litige puisque la Cour fédérale s'était préalablement prononcée sur le caractère enregistrable de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin aux termes d'un procès sommaire¹⁹. Aux fins des présentes, l'entièreté des marques précitées, y compris la marque MILANO PIZZERIA & Dessin, seront désignées comme les « marques MILANO ».

Dans le cadre de la présente affaire, la demanderesse alléguait une usurpation de sa marque de commerce, une commercialisation trompeuse et une dépréciation de la valeur de l'achalandage. Les défendeurs, d'anciens licenciés de la demanderesse, se portaient quant à eux demandeurs reconventionnels et tentaient d'obtenir la radiation de l'enregistrement de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin sur la base de l'absence de caractère distinctif, d'abandon de la marque ainsi que d'absence de droit à l'enregistrement. Qui plus est, les défendeurs revendiquaient également une réparation pour les déclarations fausses et trompeuses de la demanderesse, la commercialisation trompeuse ainsi que l'utilisation de fausses désignations par cette dernière qui auraient été susceptibles d'induire le public en erreur quant à l'origine géographique des produits et services.

La demanderesse Milano Pizza Ltd. est une société établie à Ottawa depuis 1996 qui octroie des licences d'utilisation à des propriétaires indépendants de pizzeria. Au moment de l'instance, 38 établissements MILANO PIZZERIA indépendants bénéficiaient d'une licence octroyée par la demanderesse.

La preuve révéla que les contrats de licences entre la demanderesse et ses licenciés n'étaient pas toujours écrits. Or, qu'ils soient oraux ou écrits, la Cour en vint à la conclusion qu'indépendamment de leur forme, les contrats prévoyaient essentiellement deux éléments, à savoir une obligation pour les licenciés de s'approvisionner auprès de fournisseurs particuliers en échange d'un territoire sur lequel les licenciés auraient l'exclusivité d'emploi pour les noms MILANO PIZZA et MILANO PIZZERIA. La Cour résume donc le modèle d'affaires de la demanderesse comme étant « des engagements d'approvisionnement des licenciés de MPL et des remises reçues par MPL pour les engagements d'approvisionnement »²⁰.

Cela étant dit, les éléments de preuve soumis devant la Cour ainsi que les témoignages recueillis ont révélé que la demanderesse

19. Voir *Milano Pizza Ltd. c. 6034799 Canada Inc.*, 2018 CF 1112.

20. *Milano Pizza*, *supra*, note 4, par. 18.

offrait beaucoup de latitude à ses licenciés dans le cadre de leurs opérations courantes. En effet, la Cour notait, au paragraphe 22 :

[22] Comme l'a admis Mazen Kassis et le prouvent les témoignages des parties, les licenciés de MPL sont libres d'exploiter leur entreprise comme bon leur semble, notamment en ce qui a trait à la décoration, à la publicité, à la dotation en personnel, aux uniformes, à la formation, aux offres de menus (à quelques exceptions près, comme celle mentionnée ci-dessus), aux prix et à la préparation des aliments, y compris les recettes utilisées.²¹

Bien que les parties aient entretenu des relations cordiales pendant de nombreuses années, leur relation a commencé à se détériorer en 2013 lors de l'arrivée en poste d'un nouveau président chez la demanderesse. En 2016, la demanderesse a transmis aux défendeurs une lettre mettant officiellement fin à l'autorisation d'employer les marques MILANO de la demanderesse en association avec des services de comptoir de mets à emporter et des offres de menus semblables, ce qui mit également fin à leur relation.

Fait important à noter, la preuve révélait également l'existence d'un établissement PIZZERIA MILANO détenue par un tiers à Masson-Angers au Québec. Ce tiers, qui exploitait la pizzeria depuis plus de 40 ans, utilisait le logo reproduit ci-dessous sur son menu.



3.2 Le droit

Plusieurs points en litige ont été portés à l'attention de la Cour, mais nous limiterons notre analyse aux questions qui sont, selon nous, les plus importantes, à savoir :

- Les licences octroyées par la demanderesse répondaient-elles aux critères de l'article 50 LMC de sorte que l'emploi des marques MILANO par les licenciés de la demanderesse profitait à cette dernière ; et

21. *Id.*, par. 22.

- La coexistence d'autres marques ou entreprises de tiers, telles que PIZZERIA MILANO à Masson-Angers, rendait-elle les marques MILANO non distinctives ?

3.2.1 Le contrôle requis en vertu de l'article 50 LMC

Avant même de se prononcer sur le contrôle effectué par la demanderesse, la Cour a passé en revue la preuve et les témoignages des parties pour déterminer s'il existait bel et bien une licence entre la demanderesse et les défendeurs, et ce, même si plusieurs de ces licences étaient orales. À cet effet, la Cour était d'avis qu'en dépit des nombreuses lacunes contenues dans les licences :

[...] [L]e fait que MILANO PIZZERIA n'avait aucune structure commerciale officielle, que les contrats de licence n'étaient pas plus précis, notamment concernant ce qui était enregistré, que les parties aux contrats de licence n'avaient au mieux qu'une compréhension générale des conditions ou que la conformité était imparfaite ne sont pas des considérations déterminantes. Les parties et leurs témoins sont des gens d'affaires, et non des avocats.²²

La Cour a néanmoins pris soin d'indiquer que l'existence d'un contrat écrit n'était pas requise pour établir un emploi de marque de commerce aux termes d'une licence ; la preuve du contrôle exercé par un propriétaire pouvait indiquer l'existence d'un contrat de licence.

Se basant sur l'affaire *Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consultants Realty Inc.*²³, la Cour a reconnu que « [l]'absence de contrôle de la demanderesse sur les activités commerciales courantes des défendeurs n'exclut pas nécessairement l'existence d'une licence d'emploi visée à l'article 50 »²⁴.

La question centrale en l'espèce était donc de déterminer si la demanderesse avait fait preuve d'un contrôle suffisant pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 50 LMC et maintenir l'enregistrement de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin.

Se fiant à la doctrine, la Cour a soulevé deux éléments pour déterminer le caractère suffisant du contrôle, à savoir le type de contrôle et l'exercice réel du contrôle. Le premier renvoyait au fait

22. *Id.*, par. 75.

23. 2020 CF 22.

24. *Id.*, par. 82.

qu'une licence devait prévoir expressément que le propriétaire détenait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits ou services et le deuxième énonçait qu'un propriétaire devait se réserver le droit d'effectuer réellement des inspections régulières afin de s'assurer de préserver la mainmise sur son contrôle.

Or, la preuve ne contenait que très peu d'éléments pouvant permettre à la Cour de déterminer que la demanderesse inspectait ou approuvait régulièrement les produits et les services offerts par ses licenciés. Comme il a été précédemment mentionné, hormis l'obligation pour les licenciés de se procurer certains produits, la demanderesse ne s'immisçait pas dans leurs affaires quotidiennes et leur donnait carte blanche en ce qui a trait au décor, aux menus, aux recettes, à la livraison ainsi qu'à la formation des employés.

Par ailleurs, une fois la licence attribuée, la demanderesse ne disposait d'aucun contrôle sur le territoire des licenciés et il revenait à ces derniers de gérer tout litige qui concernait leur territoire.

La Cour en est donc arrivée à la conclusion que même si la demanderesse pouvait contrôler la nature et la qualité des ingrédients nécessaires aux pizzas, en l'occurrence le pepperoni, le fromage et la sauce, et qu'elle exigeait de ses licenciés qu'ils achètent les ingrédients auprès d'un fournisseur particulier, cette dernière n'avait pas pour autant exercé de contrôle sur le produit fini, à savoir les pizzas.

Selon la Cour, tous les facteurs cités ci-dessus étaient des éléments importants afin de déterminer la nature ou la qualité des services, incluant les pizzas elles-mêmes, la vitesse d'exécution des commandes ainsi que la manière dont les commandes étaient livrées.

La Cour conclut donc que malgré les contrats de licence oraux ou écrits, la demanderesse n'avait pas été en mesure de démontrer qu'elle détenait un contrôle suffisant sur la nature ou la qualité des services offerts par ses licenciés. Ce faisant, l'enregistrement de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin fut déclaré invalide.

3.2.2 La coexistence de la marque MILANO PIZZERIA avec d'autres marques

En ce qui concerne la présence de la PIZZERIA MILANO située à Masson-Angers au Québec, la Cour a conclu que la coexistence de

cette dernière avec les différentes pizzerias détenant une licence de la demanderesse venait saper tout caractère distinctif acquis que les marques MILANO auraient pu posséder, indépendamment de l'absence d'un contrôle suffisant aux termes du paragraphe 50(1) LMC.

La Cour nota également que l'un des représentants de la demanderesse avait admis à l'audience qu'il y avait d'autres restaurants en Ontario et au Canada qui employaient le terme MILANO dans leur nom. De plus, la preuve a révélé que la demanderesse ne disposait d'aucun programme pour contrôler l'utilisation de la marque MILANO PIZZERIA & Dessin, pas plus qu'elle n'exigeait de ses licenciés qu'ils lui notifient tout emploi de marque non autorisé pouvant créer de la confusion.

En dernier lieu, il est opportun de mentionner que la demande reconventionnelle des défendeurs en commercialisation trompeuse fut également rejetée par la Cour. Étant donné les conclusions à l'effet que la marque MILANO PIZZERIA & Dessin ne soit pas distinctive en raison d'une absence de contrôle par la demanderesse de la qualité et des caractéristiques des services offerts par sa trentaine de licenciés, il va de soi que la marque MILANO PIZZERIA & Dessin ne pouvait distinguer aucun des licenciés.

La décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale²⁵.

3.3 À retenir

Dans sa décision, la Cour fédérale prend elle-même soin de souligner qu'« [à] mon avis, la présente affaire peut plutôt être définie comme une mise en garde quant aux difficultés de prouver, après une longue période, à la fois le fond et les conditions d'un contrat de licence oral »²⁶. En plus de servir d'avertissement quant aux limites d'une licence orale, cette affaire vient également rappeler aux propriétaires de marques de commerce les conditions à suivre afin de démontrer un contrôle suffisant de leur marque et ainsi pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l'article 50 LMC.

25. *Milano Pizza Ltd. v. 6034799 Canada Inc.*, 2023 FCA 85, juge De Montigny.

26. *Milano Pizza*, *supra*, note 4, par. 73.

4. NIA WINE GROUP CO., LTD. c. NORTH 42 DEGREES ESTATE WINERY INC., 2022 CF 241

Il s'agit de l'appel d'une décision du registraire qui avait rejeté une opposition à l'encontre de la marque NORTH 42 DEGREES sous prétexte que cette dernière donnait une description claire du lieu d'origine des produits et services. Aux fins de la présente analyse, nous limiterons nos commentaires sur la qualification de la contre-preuve ainsi que le motif d'opposition basé sur l'alinéa 12(1)(b) LMC portant sur la question du lieu d'origine des produits et services.

4.1 Les faits

4.1.1 La décision de la Commission des oppositions

Devant la Commission, l'opposante Nia Wine Group Co. Ltd. (ci-après « Nia Wine ») alléguait, entre autres, que la marque proposée NORTH 42 DEGREES donnait une description claire du lieu d'origine des produits « Vins » et des services « Exploitation d'un établissement vinicole », à savoir le 42^e parallèle, et était par le fait même non enregistrable et non distinctive.

Au soutien de ses prétentions, Nia Wine avait déposé l'affidavit de sa directrice, M^{me} Pei Chi Yeh, qui ne fut pas contre-interrogée sur son affidavit.

En réponse aux prétentions de Nia Wine, la requérante, North 42 Degrees Estate Winery Inc. (ci-après « North 42 »), avait déposé en preuve l'affidavit de sa fondatrice et vice-présidente, Suzanne Dajczak. Celle-ci fut contre-interrogée sur son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire fut déposée en preuve devant la Commission.

Se prévalant de son droit de faire une contre-preuve, Nia Wine a produit en preuve un deuxième affidavit de M^{me} Yeh.

Avant de se pencher sur les différents motifs d'opposition, la Commission a procédé à l'analyse de la preuve de Nia Wine et a tiré des conclusions quant à certains des éléments de preuve déposés par celle-ci. Notamment, la Commission a écarté certaines des pièces du premier affidavit de M^{me} Yeh, indiquant qu'il s'agissait de oui-dire en plus d'écartier complètement son deuxième affidavit, étant d'avis qu'il s'agissait d'une contre-preuve irrégulière.

La contre-preuve de Nia Wine se composait principalement des réponses de M^{me} Yeh aux affirmations contenues dans la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Dajczak. North 42 s'était opposée à cette contre-preuve sur la base qu'elle permettait à Nia Wine de « fractionner » sa cause.

En notant que la transcription d'un contre-interrogatoire « ne constitue pas une preuve de la requérante à laquelle l'opposante est autorisée à répondre par voie de réponse »²⁷, la Commission est arrivée à la conclusion que Nia Wine tentait effectivement de fractionner sa cause pour présenter une preuve qui aurait plutôt dû être produite dans le cadre de sa preuve principale. En écartant l'entièreté de la contre-preuve produite par Nia Wine, la Commission est venue rappeler que l'article 54 du *Règlement sur les marques de commerce* permet uniquement à une opposante de produire en contre-preuve une réponse à la preuve produite par une requérante ; elle ne permet pas à une opposante de bonifier sa preuve principale.

La Commission a ensuite examiné le motif d'opposition soulevé par Nia Wine concernant le caractère clair et descriptif de la marque NORTH 42 DEGREES. Après avoir considéré les principes juridiques applicables pour déterminer si une marque donne une description claire ou fautive et trompeuse d'un lieu d'origine, la Commission, en évaluant les différents éléments de preuve soumis par North 42, accepta que les produits et services associés à la marque NORTH 42 DEGREES provenaient d'une ferme située le long du 42^e parallèle.

Se fondant sur l'arrêt *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*²⁸, Nia Wine alléguait que, dans la mesure où il était conclu qu'une marque de commerce, en l'espèce NORTH 42 DEGREES, faisait référence à un lieu géographique, à savoir le 42^e parallèle, cette dernière ne pouvait être enregistrée si les produits et services en question provenaient du lieu associé à la marque.

Or, la Commission ne fut pas du même avis que Nia Wine, affirmant, au paragraphe 45 :

[45] Toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que l'approche adoptée dans *MC Imports* peut être appliquée dans ce cas, puisque la Marque n'est ni un nom géographique faisant

27. *Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2021 COMC 106, par. 33.

28. *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*, 2016 CAF 60 (ci-après « *MC Imports* »).

référence à un lieu d'origine, ni même le nom d'un lieu. J'estime plutôt qu'en l'absence de preuve contraire, la Marque serait perçue par le consommateur moyen, sous l'angle de la première impression, comme une référence géographique qui fait allusion à une coordonnée pour un lieu ou une localité, mais ne décrit pas clairement un lieu ou une [traduction] « région géographique » d'une façon [traduction] « facile à comprendre, évidente ou simple ». Par conséquent, j'estime que cette affaire se distingue de celle de *General Motors of Canada*, précitée, et de *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd.*, précitée, qui ont été citées par l'opposante où les marques de commerce en cause étaient clairement reconnaissables comme étant des endroits, à savoir une route ou un boulevard à Montréal (DECARIE), et un endroit où le vin est fait (THE WINERY), respectivement.²⁹ (Nos soulignements)

Concernant l'allégation de Nia Wine voulant qu'il n'y avait aucune ambiguïté à savoir si la marque NORTH 42 DEGREES avait trait à un lieu, la Commission écrivait :

Je ne suis toutefois pas d'accord qu'il n'y a aucune ambiguïté quant à savoir si la Marque fait réellement référence à un lieu. Au contraire, j'estime qu'au mieux, la Marque fait allusion à une coordonnée géographique pour un lieu ou une localité. La Marque suggère une direction ou une coordonnée géographique, mais ne permet pas d'identifier ou de nommer un lieu en soi, ce qui le rend ambigu.³⁰ (Nos soulignements)

En dernier lieu, la Commission a ajouté que, même si elle devait conclure que la marque NORTH 42 DEGREES décrivait clairement une ligne de latitude, elle estimait que la preuve n'était pas suffisante pour établir qu'un consommateur moyen comprendrait facilement et clairement que cette ligne de latitude décrivait la région géographique visée en l'espèce, à savoir la « région du Niagara située à la ou près de la 43^e ligne de latitude constante dans l'hémisphère Nord [...] »³¹.

La Commission conclut dès lors que Nia Wine ne s'était pas acquittée de son fardeau initial et qu'il n'était donc pas nécessaire

29. *Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2021 COMC 106, par. 33.

30. *Id.*, par. 48.

31. *Id.*, par. 49.

pour North 42 de s'acquitter de son fardeau final. L'opposition fut rejetée.

4.2 Le droit

Lors de son appel, Nia Wine a soulevé plusieurs questions en litige. Aux fins du présent article, seules les questions reliées à la qualification de la contre-preuve et la descriptivité de la marque NORTH 42 DEGREES seront abordées.

4.2.1 La contre-preuve de la demanderesse

Devant la Cour, Nia Wine a affirmé que, considéré sous le bon angle, le témoignage de M^{me} Dajczak constituait la preuve à laquelle Nia Wine avait le droit de répondre. Ce faisant, le deuxième affidavit de M^{me} Yeh constituait une contre-preuve acceptable.

La Cour, en notant que M^{me} Yeh était revenue, dans son deuxième affidavit, sur une déclaration qu'elle avait faite dans son premier affidavit, était d'avis que la Commission n'avait pas commis d'erreur manifeste et dominante en concluant que le deuxième affidavit de M^{me} Yeh constituait une contre-preuve irrégulière.

En convenant que le deuxième affidavit de M^{me} Yeh ne faisait que revenir plus en détail sur son premier témoignage, la Cour a rappelé qu'« une partie ne peut pas produire une contre-preuve qui ne fait que confirmer sa preuve principale ; la contre-preuve doit porter sur des questions qui ont été soulevées dans la preuve de l'autre partie et qui n'ont pas été soulevées dans sa preuve principale »³².

4.2.2 Le caractère descriptif de la marque NORTH 42 DEGREES

En ce qui a trait à la description claire que donnait la marque NORTH 42 DEGREES, lors de l'appel, la question centrale était de déterminer si une marque de commerce peut être considérée comme donnant une description claire si elle est constituée d'un « nom » géographique tandis que l'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)b) LMC ne se limite pas aux mots qui constituent le « nom » du lieu d'origine.

32. *Nia Wine Group*, *supra*, note 5, par. 47.

Afin de déterminer si la marque de commerce NORTH 42 DEGREES donnait une description claire ou fausse et trompeuse du lieu d'origine des services, la Cour fédérale s'est basée sur l'analyse en trois points établie par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *MC Imports* précitée, à savoir :

- i. Il faut déterminer si la marque de commerce est constituée d'un nom géographique ;
- ii. Il faut déterminer le lieu d'origine des services ; et
- iii. Il faut examiner l'affirmation du propriétaire quant à tout emploi antérieur visé au paragraphe 12(2).

Étant donné qu'aucun emploi antérieur n'était allégué et que les parties ne contestaient pas l'origine des services en cause, l'analyse de la Cour s'est limitée au premier point.

Afin de trancher le débat, la Cour commença par noter qu'un examen attentif de la décision *MC Imports* révèle que la Cour d'appel fédérale emploie autant les termes « nom géographique » que « lieu géographique ». Par ailleurs, en passant en revue la jurisprudence phare en la matière, la Cour a également souligné le fait que dans les décisions *MC Imports* précitées, *Lum c. Dr Colby Cragg Inc.*³³ et *General Motors du Canada c. Moteurs Décaries Inc.*³⁴ la Cour d'appel fédérale ne s'était pas attardée à l'exigence voulant que le lieu d'origine soit un nom géographique, tout en prenant soin de mentionner que les parties n'avaient renvoyé la Cour à « aucune décision qui porterait expressément sur la question de savoir ce qui constitue un "lieu d'origine" pour les besoins de l'alinéa 12(1)b LMC »³⁵.

En se fiant aux notions d'interprétation des lois et en gardant en tête les enseignements de la Cour d'appel fédérale qui reconnaissait que l'objectif d'intérêt public de l'alinéa 12(1)b LMC était d'empêcher une personne d'obtenir un monopole sur un mot qui aurait pour effet de priver indûment ses concurrents potentiels de la possibilité de décrire leurs propres produits, la Cour procéda à une analyse du sens ordinaire des mots « place » et « lieu » et mentionna :

[66] Les mots « *place* » et « lieu » sont manifestement définis de façon générale et renvoient expressément, de façon géné-

33. 2015 CAF 293.

34. [2011] 1 C.F. 655.

35. *Id.*, par. 61.

rale et abstraite, à des endroits sur la surface de la Terre. Les parallèles de latitude et les méridiens de longitude renvoient à des endroits sur la surface de la Terre, chacun ayant une désignation directionnelle et numérique précise (comme Nord et 42 degrés). Ce sont des indications géographiques servant à désigner des lignes précises qui entourent la Terre.³⁶

Citant au passage le terme ÉQUATEUR à titre d'exemple d'une marque qu'il devrait être injuste de monopoliser pour des produits émanant de l'Équateur, la Cour a conclu :

[69] Je suis convaincue que l'interprétation à donner aux termes « *place of origin* » et « lieu d'origine » ne doit pas être restrictive au point d'exclure une ligne de latitude ou de longitude donnée. J'estime plutôt, conformément à l'objet de l'alinéa 12(1)b), que les termes « *place of origin* » et « lieu d'origine » doivent être interprétés comme visant toute désignation géographique.³⁷

La Cour termine son analyse en mentionnant que, « correctement interprété, le mot “lieu” s'entend notamment d'une ligne de latitude expressément désignée, comme la latitude de 42 degrés nord »³⁸.

4.3 À retenir

La décision de la Cour dans cette affaire, qui peut paraître surprenante, risque de restreindre fortement le droit à l'enregistrement de marques de commerce contenant une quelconque connotation géographique en raison, notamment du commentaire de la Cour voulant que les termes « lieu d'origine » « doivent être interprétés comme visant toute désignation géographique »³⁹.

5. *LULULEMON ATHLETICA CANADA INC. c. CAMPBELL*, 2022 CF 194

Il s'agit d'une décision de la Cour fédérale qui, en plus d'accorder une injonction, a octroyé des dommages-intérêts compensatoires de 8 000 \$ et des dommages punitifs de 30 000 \$ à la demanderesse Lululemon Athletica Canada Inc. (ci-après « Lululemon »). Lululemon

36. *Id.*, par. 66.

37. *Id.*, par. 69.

38. *Id.*, par. 74.

39. *Id.*, par. 69.

sollicitait un procès sommaire, ce à quoi la Cour a fait suite, étant d'avis que les questions à trancher n'étaient pas trop complexes et que Lululemon avait présenté une preuve suffisante.

5.1 Les faits

La demanderesse, Lululemon, est un fabricant et distributeur de vêtements de sport et de yoga. Cette dernière avait intenté une action contre la défenderesse Katelyn Campbell pour usurpation de ses marques de commerce. La preuve soumise par Lululemon démontrait que cette dernière était la propriétaire de plusieurs marques de commerce servant à désigner ses produits, notamment les marques « Lululemon » et « Lululemon Athletica » ainsi que les dessins-marques suivants :



Selon la preuve devant la Cour, de 2019 à 2021, M^{me} Campbell avait vendu des marchandises Lululemon contrefaites par le truchement de pages Facebook avec l'aide de trois associées. Ces dernières, également défenderesses à l'instance, étaient toutefois parvenues à un règlement avec Lululemon et un jugement sur consentement avait été rendu contre chacune d'elles.

Le *modus operandi* de l'équipe de M^{me} Campbell consistait à afficher des messages sur Facebook offrant en vente des articles précis, à la condition de recevoir un nombre suffisant de commandes avant une date déterminée. Les intéressés envoyaient leur paiement à M^{me} Campbell par transfert de fonds électronique, qui partageait par la suite les bénéfices avec ses associées. À la date butoir de l'offre, M^{me} Campbell commandait les articles d'un fournisseur chinois qui lui expédiait la marchandise contrefaite portant l'une des marques de commerce de Lululemon.

Ces opérations ont attiré l'attention de Lululemon au cours de l'automne 2019. Malgré les multiples mises en demeure envoyées par Lululemon et les nombreuses promesses faites par M^{me} Campbell voulant qu'elle cesserait ses activités, cette dernière avait néanmoins

continué de vendre des marchandises contrefaites au cours des mois de mars et février 2021.

Dans le cadre de l'affaire, Lululemon produit une preuve étoffée devant la Cour, allant jusqu'à déposer des rapports d'enquêteurs privés dont les services avaient été retenus afin de procéder à des achats auprès de M^{me} Campbell ainsi que des captures d'écran de conversations par messages textes entre les défenderesses et M^{me} Campbell. À la lumière des éléments produits devant elle, la Cour n'a eu aucune difficulté à conclure à l'existence de l'usurpation des marques de commerce de Lululemon, qualifiant même la preuve d'« accablante »⁴⁰.

5.2 Le droit

Dans cette affaire, la Cour s'est attardée à plusieurs questions en litige. Or, ce sont davantage les mesures de réparations souhaitées et octroyées qui ont retenu notre attention en raison, notamment, du fait que la Cour a dévié des tendances jurisprudentielles en la matière. Ce faisant, aux fins du présent article, nous limiterons notre analyse aux arguments soumis en défense par la défenderesse, la demande d'émission d'une injonction et l'octroi de dommages-intérêts compensatoires.

5.2.1 Les moyens de défense allégués par la défenderesse

Lors du procès sommaire, la défenderesse a soumis que son modèle d'affaires n'équivalait pas à de la contrefaçon de marque puisqu'elle n'avait pas effectivement vendu ou importé des marchandises, elle avait plutôt facilité un « achat collectif »⁴¹.

En second lieu, M^{me} Campbell laissait également entendre qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon de marque puisque les marchandises offertes en vente étaient annoncées à titre de réplique de qualité.

La Cour rejeta ces deux arguments. Concernant le premier moyen de défense, la Cour nota que M^{me} Campbell avait offert en vente des marchandises en échange de paiements de la part de ses acheteurs. Qui plus est, le prix que M^{me} Campbell chargeait correspondait à une somme majorée par rapport au prix de vente de son

40. *Lululemon*, *supra*, note 6, par. 2.

41. *Id.*, par. 21.

fournisseur chinois. Il s'agissait donc d'une transaction intervenue entre M^{me} Campbell et ses acheteurs.

En ce qui a trait au deuxième moyen de défense, la Cour affirma que dans une action en contrefaçon, il suffit de prouver que la défenderesse a utilisé la marque de la demanderesse, ajoutant au passage que le simple fait d'ajouter une mention voulant que les marchandises soient contrefaites ne saurait constituer un moyen de défense valable.

5.2.2 L'injonction

Ayant commencé son analyse en rappelant qu'une injonction était une réparation discrétionnaire en *equity*, la Cour interpréta la demande pour injonction en deux étapes distinctes, à savoir : (i) elle devait en premier lieu déterminer s'il était approprié d'accorder une injonction, puis, si l'injonction était accordée, (ii) elle devait déterminer les conditions de l'ordonnance.

Pour déterminer la nécessité d'octroyer une injonction permanente, la Cour a passé en revue les conditions établies dans l'arrêt *NunatuKavut Community Inc. c. Nalcor Energy*⁴², à savoir : l'existence d'une cause d'action, l'existence d'un risque que les actes faisant l'objet de la plainte perdurent, le fait qu'il n'existe aucune autre réparation efficace et que d'autres considérations discrétionnaires ne militent pas contre l'octroi de l'injonction⁴³.

Incidemment, la Cour mentionna que l'analyse complète de ces conditions était souvent sacrifiée dans les causes de propriété intellectuelle dans lesquelles la pratique habituelle consistait plutôt à accorder une injonction dès qu'il existait une preuve de contrefaçon, de manière à protéger la demanderesse contre une récurrence de contrefaçon de ses marques de commerce⁴⁴. Cela étant dit, la Cour recommandait plutôt l'application de l'approche en common law et, étant donné la conduite de M^{me} Campbell dans le dossier, notamment le fait que cette dernière avait par le passé affirmé avoir cessé la vente de produits contrefacteurs alors que ce n'était pas le cas, la Cour décida d'octroyer l'injonction.

42. 2014 NLCA 46, par. 46 à 72 (ci-après « *NunatuKavut* »).

43. *Lululemon, supra*, note 6, par. 29.

44. *Id.*, par. 30.

La Cour se pencha sur les conditions de l'ordonnance de l'injonction. Sur ce point, la Cour mit en garde contre les injonctions rédigées « en termes très généraux, qui reprennent souvent le libellé d'une loi »⁴⁵. Elle rappela le caractère exceptionnel de cette réparation et les conséquences graves qui en découlent pour la personne qui l'enfreint, notamment l'outrage au tribunal⁴⁶. À cet effet, la Cour était d'avis que les conditions d'une ordonnance d'injonction devaient être rédigées « de manière à équilibrer la précision et l'avertissement raisonnable, d'un côté, et la nécessité de parer à tout évitement, de l'autre »⁴⁷. En l'espèce, l'injonction demandée par Lululemon fut restreinte à ce que M^{me} Campbell s'abstienne de persister dans la conduite qui avait enfreint les droits de Lululemon.

5.2.3 Les dommages-intérêts compensatoires

Lululemon réclamait des dommages-intérêts compensatoires de 83 000 \$. Ce calcul se basait sur l'approche des « dommages-intérêts symboliques » qui était reconnue depuis une vingtaine d'années⁴⁸. Cette approche consistait à multiplier une somme forfaitaire par le nombre de cas de contrefaçon selon les circonstances, comme énoncé dans l'arrêt *Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Doe*, 2022 CFPI 918 :

Dans des affaires non contestées, la Cour leur a accordé des dommages-intérêts de 3 000 \$ dans le cas de vendeurs ambulants et d'exploitants de marchés aux puces, de 6 000 \$ dans le cas de ventes effectuées dans des locaux fixes et de 24 000 \$ dans le cas de fabricants et de distributeurs.⁴⁹

Cette ligne directrice jurisprudentielle de la Cour fédérale servait d'abord et avant tout à pallier les difficultés d'évaluer avec précision les dommages-intérêts, tout en offrant une évaluation réaliste du préjudice qui devait être compensé. En revanche, la Cour émettait des réserves quant à une utilisation imprudente de cette méthode puisqu'une application mécanique de cette dernière pouvait

45. *Id.*, par. 32, citant *Cambie Surgeries Corp. c. British Columbia (Medical Services Commission)*, 2018 BCCA 396, par. 36.

46. *Id.*, par. 33, citant l'arrêt *NunatuKavut*, *supra*, note 42, par. 71.

47. *Id.*, par. 35.

48. Cette approche est résumée dans la décision *Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Doe (T.D.)*, [2003] 2 C.F. 120, par. 35 (ci-après « *Ragdoll* ») et reprise par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Kwan Lam c. Chanel S. de R.L.*, 2016 CAF 111, par. 17.

49. *Ragdoll*, *supra*, note 48 (Notons que les montants sont actualisés dans le temps, la décision ayant été rendue en 2002).

aboutir à des « montants astronomiques en dommages-intérêts »⁵⁰, s'écartant de son objectif de compenser la dépréciation de l'achalandage subie par la demanderesse. En somme, la Cour était d'avis que, dans l'appréciation des dommages-intérêts qu'elle qualifiait de « forfaitaires », il fallait tenir compte de la nature et de l'étendue de l'activité de contrefaçon.

S'inspirant d'un échange courriel entre M^{me} Campbell et Lululemon, ainsi que d'un échange par messages textes entre M^{me} Campbell et l'une de ses associées, la Cour conclut à une somme forfaitaire de 1 000 \$ par cas de contrefaçon⁵¹. La Cour considérait que chaque affichage sur les pages Facebook constituait un cas de contrefaçon distinct⁵². La preuve ayant démontré qu'il y avait eu huit affichages distincts, la Cour conclut à des dommages-intérêts compensatoires de 8 000 \$ ainsi qu'à des dommages-intérêts punitifs de 30 000 \$ afin de dissuader toute personne qui pourrait être tentée d'adopter un comportement similaire à celui de M^{me} Campbell.

5.3 À retenir

Dans sa décision, la Cour prend soin de mentionner que de procéder par voie de procès sommaire permet de régler l'affaire plus rapidement et à moindre coût, tendance qui se dégageait déjà de certains litiges en marques de commerce et qui ne risque pas de s'estomper.

De plus, la Cour vient poser des balises quant à la délivrance d'injonctions quasi automatiques en matière de marque de commerce, tout en mettant en garde les demandeurs contre des demandes d'injonctions rédigées en termes trop généraux.

Finalement, à l'égard des dommages-intérêts, la Cour se base sur la nature et l'étendue de l'activité de contrefaçon pour établir son propre calcul de dommages-intérêts qui se situe en deçà des paliers établis dans l'affaire *Ragdoll Productions (UK) Ltd*. Il en reviendra donc aux demandeurs de s'assurer de documenter les cas de contrefaçon à l'aide d'éléments de preuve concrets afin d'obtenir le maximum de dommages-intérêts compensatoires possible.

50. *Lululemon*, supra, note 6, par. 42.

51. *Id.*, par. 52.

52. *Id.*, par. 47.