

Décisions en matière de marques de commerce – 2020 en cinq temps

Bruno Barrette et Yann Canneva*

RÉSUMÉ	527
1. <i>THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD. c. CHLORETEC S.E.C.</i> , 2020 CAF 76	530
i) Décision de la Commission	530
ii) Décision de la Cour fédérale	531
iii) La Cour d’appel fédérale	532
2. <i>ONTARIO (ÉNERGIE) c. QUALITY PROGRAM SERVICES INC.</i> , 2020 CAF 53	535
3. <i>GROUP III INTERNATIONAL LTD., HOLIDAY GROUP INC. ET WENGER S.A. v. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL LTD.</i> , 2020 FCA 210	538
4. <i>MILLER THOMPSON LLP c. HILTON WORLDWIDE HOLDINGS LLP</i> , 2020 FCA 134	544
i) Devant la Commission	545
ii) Devant la Cour fédérale	545
iii) Devant la Cour d’appel fédérale	546

© Barrette Legal, 2021.

* Avocats chez Barrette Legal.

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

5. *TOYS "R" US (CANADA) LTD. c. HERBS "R" US
WELLNESS SOCIETY, 2020 CF 682* 548

RÉSUMÉ

Cet article fait une revue de cinq décisions judiciaires canadiennes rendues en 2020 en droit des marques : application des normes de contrôle d'une décision du registraire, portée d'une marque officielle comme moyen de défense, portée d'une marque de commerce comme moyen de défense à une action en contrefaçon et en tromperie commerciale, interactivité requise pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce pour des services et dépréciation de l'achalandage.

Inévitablement, l'année 2020 sera d'abord et avant tout retenue dans les annales à cause de la pandémie de COVID-19, qui sévit depuis le mois de mars 2020. La pandémie a modulé de nombreux aspects de la pratique judiciaire, notamment à travers la multiplication des séances des cours et des tribunaux administratifs qui se sont tenues par vidéoconférence et la suspension des délais pour plusieurs mois. Malgré tout, les tribunaux et les praticiens ont su s'adapter, et la pandémie n'a pas empêché la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle et plus particulièrement en marques de commerce de connaître des développements importants.

L'arrêt *Vavilov*¹ n'a pas pour autant manqué de bouleverser la communauté juridique en modifiant le test de contrôle judiciaire applicable aux décisions d'instances administratives. Ces changements étaient d'ailleurs particulièrement attendus pour l'application de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* (ci-après « Loi ») et ont permis d'y faire reconnaître l'importance du test de la décision correcte dans l'application de questions de droit telles que l'application du test de confusion en vertu de l'article 6 de la Loi.

Sans surprise, l'arrêt *Vavilov* a occupé la jurisprudence de la Cour fédérale applicable aux appels des décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après « Commission ») en 2020. Peu de temps s'est écoulé avant que le nouveau test en matière de marques de commerce ne soit mis à l'épreuve par la Cour d'appel fédérale, qui fut saisie dès le mois d'avril d'une cause lui permettant de poser les assises du test applicable au schéma législatif de la Loi dans l'affaire *Clorox*, comme nous le détaillerons plus amplement ci-dessous.

Aussi, la Cour d'appel fédérale a été appelée pour trancher des questions nouvelles, notamment en matière de marques officielles en vertu de l'article 9(1n)(iii) de la Loi dans l'affaire *Quality Program*. La Cour d'appel a également été sollicitée pour trancher des aspects de droit nécessitant des clarifications, notamment dans l'affaire *Wenger*, en contexte de recours en violation de marque de commerce et en commercialisation trompeuse (*passing off*), et de confirmer la

1. *Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC65.

défense liée à un enregistrement d'une marque de commerce, ainsi que dans l'affaire *Hilton* en matière de recours en radiation sommaire en vertu de l'article 45 de la Loi dans le contexte de services. La Cour fédérale, cette fois, a rendu une décision dans l'affaire *Toys R Us*, qui rappelle l'importance que peut jouer le recours en dépréciation de l'achalandage et l'utilité dudit recours dans un contexte d'imitation claire d'une marque de commerce bien connue qui échappe aux recours traditionnels en vertu de l'article 20 de la Loi et en commercialisation trompeuse.

Notre propos aujourd'hui ne se veut pas un recensement complet de la jurisprudence de l'année 2020 en matière de marques de commerce. Notre mission était d'en choisir cinq. Nous proposons donc aux lecteurs un résumé des faits saillants de cinq décisions marquantes qui ont retenu notre attention.

1. *THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD. c. CHLORETEC S.E.C., 2020 CAF 76*

L'intérêt de cette décision réside, pour les fins des présentes, dans le fait qu'il s'agit de la première décision provenant de la Cour d'appel fédérale ayant modelé la norme de contrôle applicable aux contrôles judiciaires interjetés en vertu de l'article 56 de la Loi selon l'arrêt *Vavilov*.

En l'espèce, l'appel tire son origine d'une procédure en opposition intentée par The Clorox Company of Canada Ltd. (ci-après « Clorox ») à l'encontre des demandes d'enregistrement pour les marques JAVELO et JAVELO & Dessin (ci-après « Marques ») déposées en association avec des produits liés à l'eau de javel par la société Chloretec S.E.C. (ci-après « Chloretec »).

i) Décision de la Commission

Devant la Commission, Clorox soulevait notamment (1) que les Marques avaient été utilisées par la requérante Chloretec avant la date du dépôt de la demande contrairement à l'ancien article 30b) de la Loi, (2) que les Marques avaient perdu leur caractère distinctif à cause de leur emploi par des tiers et (3) que les Marques portaient à confusion avec les marques enregistrées de Clorox, dont la marque JAVEX.

En ce qui a trait au premier point, la Commission conclut que la preuve au dossier préalable à la date de dépôt de la demande n'équivaut pas à une preuve d'usage en association avec les produits au sens de l'article 4 de la Loi, celle-ci étant limitée à du matériel publicitaire, présenté notamment durant des salons commerciaux, sans qu'il soit pour autant démontré qu'il y ait eu des ventes dans le cours normal du commerce au sens propre. La preuve de vente pertinente étant postérieure à la date de dépôt, le motif d'opposition est rejeté.

Quant au second point, la Commission conclut que la preuve ne démontre pas l'usage des Marques par des tiers, mais plutôt qu'il existe un lien à titre de distributeur avec une société tierce et que Chloretec demeure le premier maillon de la chaîne de distribution au sens de l'affaire *Manhattan Industries*², ce qui n'en dilue aucunement leur caractère distinctif. La Commission conclut également qu'un second tiers dont le rôle est limité au transport des produits n'emploie pas non plus les Marques au sens de l'article 4 de la Loi. Ce motif est lui aussi rejeté.

Finalement, la Commission analyse les critères de confusion entre les Marques et la marque JAVEX (LMC 120,689), qui représentait le motif le plus « solide » de Clorox, les autres marques alléguées étant ni plus ni moins des « déclinaisons » de ladite marque³. Notamment, la ressemblance est limitée entre les marques puisque celle de Chloretec peut évoquer l'idée d'un « javelot » pour le consommateur francophone, alors que la marque de Clorox est évocatrice uniquement des produits d'eau de javel. Également, Clorox n'ayant produit aucune preuve d'usage de la marque JAVEX contrairement à Chloretec, la combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis favorise Chloretec. Ce faisant, malgré le chevauchement entre les produits en question, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est également rejeté par la Commission.

ii) Décision de la Cour fédérale

Devant la Cour fédérale, Clorox dépose des éléments de preuve additionnels quant à son usage de la marque JAVEX, ainsi que des éléments de preuve liés à des études au sujet de la notoriété de la marque au Canada par sondage. La Cour fédérale statue tout d'abord que cette preuve est « suffisamment importante » (*material*) en ce qu'elle permet d'écarter la conclusion de la Commission selon laquelle

2. *Manhattan Industries inc. c. Princeton manufacturing, Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6.

3. *The Clorox Company of Canada Ltd. c. Chloretec S.E.C.*, 2016 COMC 30, par. 85-86.

Clorox n'avait présenté aucune preuve d'usage⁴. Étant donné que la preuve nouvelle aurait eu une incidence sur l'analyse de la Commission, la Cour reprend l'analyse de la confusion *de novo*. Néanmoins, la Cour arrive au même résultat que la Commission, à savoir que les Marques ne portent pas à confusion avec celles de Clorox.

En effet, bien que la nouvelle preuve soit significative dans sa nature, sa substance ne convainc pas la Cour. Cette dernière juge que la preuve d'usage de Clorox est « plutôt sommaire »⁵, notamment parce que la preuve démontre que malgré un usage continu de la marque JAVEX depuis plus de dix ans au Canada, à partir de 2013 Clorox utilise son nom corporatif comme marque principale en association avec les produits et que la marque JAVEX n'est « apposée que de manière très discrète, à l'arrière de la bouteille »⁶. La Cour conclut donc qu'il est possible que le caractère distinctif acquis de la marque « soit en déclin ».

Quant à la preuve de sondage, celle-ci est exclue par la Cour, qui juge qu'elle aurait dû être introduite par preuve d'expert avec suffisamment d'explications au sujet de la méthodologie utilisée. Seuls des extraits desdits sondages avaient été introduits par l'affiant de Clorox, ce qui ne satisfait pas aux critères de fiabilité et de pertinence⁷.

iii) La décision de la Cour d'appel fédérale

L'impact de la décision *Vavilov* sur la norme de contrôle applicable aux recours en vertu de l'article 56 de la Loi s'avère être la première question analysée par la Cour d'appel fédérale en l'espèce.

Tout d'abord, la Cour est d'avis que la décision *Vavilov* n'a aucune incidence sur la norme applicable au contrôle judiciaire lorsque la Cour d'appel fédérale révisé la décision de la Cour fédérale concernant l'analyse des nouveaux éléments de preuve, s'agissant d'une question mixte de fait et de droit. Dans cette analyse, la Cour fédérale n'agit pas en tant qu'instance de révision, mais bien comme cour de première instance, ce qui nécessite la norme de l'erreur manifeste et dominante.

La Cour d'appel fédérale nous enseigne cependant que *Vavilov* vient modifier la norme de contrôle de la décision de la Commission

4. *The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretex S.E.C.*, 2018 CF 408, par. 15.

5. *Ibid.*, par. 15.

6. *Ibid.*, par. 34.

7. *Ibid.*, par. 19.

en l'absence de nouvelle preuve ou si cette nouvelle preuve n'est pas jugée pertinente (suffisamment importante).

Avant *Vavilov*, les cours d'appel analysaient les décisions de la Commission sur une question de droit avec un degré élevé de déférence étant donné l'expertise de cette dernière dans son domaine de compétence, et les cours appliquaient donc le critère de la décision raisonnable, suivant les principes édictés dans l'arrêt *Mattel*⁸.

L'arrêt *Vavilov* vient dorénavant changer la donne puisque la Cour suprême reconnaît que la possibilité d'un appel de plein droit, comme octroyé par l'article 56 de la Loi, représente une exception au principe voulant que les décisions des instances administratives spécialisées dans certains domaines soient contrôlées selon le critère de la décision raisonnable. La Cour d'appel fédérale cite en l'espèce le paragraphe 36 de *Vavilov* sur ce point, que nous reproduisons ci-dessous :

Lorsqu'il accorde aux parties la possibilité de porter en appel, de plein droit ou sur autorisation, une décision administrative devant une cour de justice, le législateur assujettit le régime administratif à une compétence d'appel et indique qu'il s'attend à ce que la cour vérifie attentivement cette décision lors d'un processus d'appel. Cette volonté expresse réfute forcément la présomption générale d'application de la norme de la décision raisonnable fondée sur l'intention de respecter le choix du législateur de renvoyer certaines questions à un organisme autre qu'une cour de justice. Il y a lieu de donner effet à cette volonté. Comme le fait observer l'intervenante, la procureure générale du Québec dans son mémoire, « l'obligation de déférence ne doit pas stériliser un tel mécanisme d'appel, jusqu'à dénaturer le processus décisionnel que le législateur voulait mettre en place ».

Ce faisant, la Cour d'appel fédérale reconnaît que la sacrosainte déférence vouée aux décisions de la Commission sur des questions de droit en lien avec sa loi habilitante doit dorénavant être tempérée, et les cours d'appel, tant la Cour fédérale que la Cour d'appel fédérale, doivent à l'avenir appliquer l'arrêt *Housen*⁹ en matière de contrôle judiciaire en vertu de l'article 56 de la Loi. La nouvelle norme de contrôle applicable est formulée ainsi :

8. *Mattel inc. c. 3894207 Canada inc.*, 2006 CSC 22.

9. *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33.

Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit (à l'exception des questions de droit isolables), la norme applicable est donc celle de « l'erreur manifeste et dominante ». Dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte.¹⁰

Cette conclusion nous apparaissait déjà évidente, car le test de confusion prévu à l'article 6 de la Loi est appliqué et interprété concurremment par les cours de justice (Cour fédérale et Cour supérieure des provinces) et la Commission ; cette dernière n'a donc pas d'expertise particulière en ce sens.

En effet, la décision confirme la mouvance déjà entamée en jurisprudence à la suite de l'arrêt *Rogers*¹¹. La Cour suprême avait alors statué que les décisions de la Commission du droit d'auteur ne devraient pas recevoir un degré de déférence élevé puisque la *Loi sur le droit d'auteur* permet aux cours de justice de partager l'expertise de la Commission du droit d'auteur sur certaines questions inhérentes à sa loi habilitante, notamment lorsque les cours de justice sont appelées à analyser les recours en violation du droit d'auteur. Ce faisant, la Cour suprême a reconnu que la norme de la décision correcte devait être appliquée aux contrôles judiciaires sur des questions de droit relevant de l'interprétation de la loi habilitante dont la compétence est partagée avec les cours de justice, plutôt que la norme de la décision raisonnable appliquée jusqu'alors. L'arrêt *Rogers* était toutefois limité à l'analyse de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Toutefois, force est de constater que le corpus législatif en matière de marque de commerce permet cette même anomalie juridictionnelle, alors que la Commission ne profite pas d'une exclusivité sur l'analyse des critères de la confusion selon l'article 6 de la Loi notamment, analyse que la Commission partage avec la Cour fédérale et les cours supérieures des provinces en application de la Loi¹². Dans ce contexte, certaines décisions montrent que la Cour fédérale avait déjà commencé à appliquer la norme de la décision correcte pour les questions de droit relevant de l'interprétation des dispositions à compétence partagée de la Loi dans des recours en contrôle judiciaire des décisions de la Commission.

10. *The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76, par. 23.

11. *Rogers Communications inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35.

12. Par exemple, en application de l'article 6 dans le contexte de recours en vertu des articles 7, 19, 20 et 22, dans le cas de la Cour fédérale, des articles 18, 56 et 57.

Un courant minoritaire appliquant la norme de la décision correcte avait en effet commencé à se former au sein de la Cour fédérale depuis l'arrêt *Rogers*, notamment sous la plume des juges Russell et Annis¹³. Ce courant avait été plaidé des fois avec succès et des fois sans succès devant la Cour d'appel fédérale¹⁴, selon l'allégeance de la Cour à l'arrêt *Dunsmuir*¹⁵. L'arrêt *Vavilov* tombait donc à point et est venu mettre un terme à l'incertitude qui régnait quant à la norme de contrôle dans l'application de l'article 56 de la Loi.

Finalement, la Cour d'appel fédérale conclut que la Cour fédérale n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son analyse de la nouvelle preuve soumise par Clorox sur la question du caractère distinctif acquis de sa marque. Elle est d'avis que l'instance inférieure n'a pas erré en qualifiant la preuve d'usage de « sommaire » et le caractère distinctif des marques enregistrées de Clorox en déclin étant donné leur usage limité depuis 2013¹⁶. La Cour d'appel conclut également que la Cour fédérale n'a pas non plus commis d'erreurs de droit dans son analyse des critères de confusion selon l'article 6(5) de la Loi ni dans son analyse des autres motifs d'opposition, et l'appel est donc rejeté.

2. ONTARIO (ÉNERGIE) c. QUALITY PROGRAM SERVICES INC., 2020 CAF 53

Rares sont les cas de marques officielles devant la Cour fédérale en matière de contrefaçon. Or, la Cour d'appel fédérale a été appelée à trancher la question à savoir si une marque officielle en vertu de l'article 9(1)n(iii) de la Loi représente une défense complète face à un recours en contrefaçon de marque de commerce ou face à tout autre recours prévu par la Loi.

Les deux Cours ont répondu que l'article 9(1)n(iii) de la Loi ne constitue pas un moyen de défense contre les revendications de

13. *Engineers Canada c. Rem Chemicals, inc.*, 2014 CF 644, par. 27 ; *Les Marques Metro/Metro Brands S.E.N.C. c. 1161396 Ontario inc.*, 2017 CF 806, par. 35.

14. *Domaines Pinnacle Inc. c. Constellation Brands inc.*, 2016 CAF 302 ; *Cosmetic Warriors Limited c. McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48, par. 17.

15. *Dunsmuir c. Nouveau Brunswick*, 2008 CSC 9.

16. Cette conclusion nous semble étonnante compte tenu du laps de temps écoulé, mais semble s'expliquer par la preuve au dossier. En effet, la Cour d'appel s'exprime ainsi au sujet de la preuve de Clorox : « [...] on se serait attendu à plus de la part d'une dirigeante de la société démontrant l'emploi réel des marques JAVEX, par exemple des rapports de vente détaillée, des factures d'annonces publicitaire, des états financiers » (par. 30).

Quality Program Services Inc. (ci-après « QPS »). Ainsi, la Cour d'appel fédérale confirme en l'espèce la décision de la Cour fédérale ayant apporté une réponse négative à cette question de droit.

Il appert donc qu'il ne suffit plus aux autorités publiques qui adoptent ou utilisent une marque portant à confusion avec une marque déposée ayant des droits prioritaires d'obtenir la publication d'un avis public par le Registraire quant au statut de marque officielle.

Avant la présente décision, nous savions que la publication d'un avis public en vertu de l'article 9(1)n(iii) de la Loi avait pour effet de « geler » les droits des propriétaires de marques de commerce et aussi que ces derniers conservaient leurs droits acquis avant la date de l'avis, c'est-à-dire qu'ils conservaient le droit d'utiliser la marque en association avec les produits et services sur lesquels ils avaient déjà des droits¹⁷. Toutefois, il s'agit de la première décision de la Cour d'appel fédérale établissant qu'une autorité publique n'est pas « immunisée » contre une action en contrefaçon et que son adoption d'une marque officielle se fait à « ses propres risques ». Ainsi, le fait d'obtenir la publication d'un avis public pour une marque par une autorité publique ne constitue pas une forme « d'inoculation ». Cette décision met aussi en lumière l'importance d'obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce, surtout lorsque celle-ci n'est utilisée que dans une partie du territoire canadien.

Contrairement aux marques de commerce, les marques officielles n'ont pas à être distinctives, aucune analyse de confusion préalable n'est faite par le Registraire, et il n'est pas possible de s'opposer à l'avis donné par le Registraire quant à la publication d'une marque officielle.

En l'absence de texte clair quant à une possible défense pour marques officielles face aux recours législatifs, la Cour d'appel fédérale s'est refusée à conférer une telle protection et conclut ainsi :

Le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi interdit l'utilisation d'une marque qui a été « adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services », lorsque « le registraire, sur la demande de [...] [l']autorité publique [...], a donné un avis public d'adoption et emploi ». Textuellement, cette disposition autorise les autorités publiques à poursuivre ceux qui utilisent une marque

17. *Cable Control Systems Inc. c. Electrical Safety Authority*, 2012 CF 1272, par. 6.

officielle. Cette disposition ne confère en aucune façon à l'autorité publique une protection particulière contre les revendications d'usurpation d'une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d'utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques. Il faudrait un libellé législatif sans ambiguïté pour obtenir un résultat différent. Nous ajoutons que l'appelante ne nous a pas convaincus que le contexte et l'intention de la disposition appuient une interprétation différente.¹⁸

Faits et historique

Dans cette affaire, l'intimée QPS est propriétaire de la marque enregistrée EMPOWER ME, enregistrée en lien avec des services de sensibilisation, de conservation et d'efficacité énergétiques. QPS, une société de la Colombie-Britannique, opère un programme axé sur les services pour lesquels la demande de marque a été déposée et dessert les consommateurs dans cette province. La demande pour la marque EMPOWER ME a été déposée le 12 avril 2013 et a cheminé jusqu'à l'enregistrement, obtenu le 23 juillet 2014.

Quant à l'appelante, ministère de l'Énergie de l'Ontario (ci-après « l'appelante »), le 27 novembre 2013, elle annonçait le lancement d'un site Web sous le nom d'« emPOWERme » destiné à fournir de l'information concernant le réseau électrique de la province. Disponible au public sous différentes moutures depuis son lancement, le site était voué à la sensibilisation aux enjeux de la production, de la distribution, de la mesure et de la conservation de l'électricité en Ontario.

QPS envoie une mise en demeure à l'appelante en 2015 lui demandant de cesser l'usage de la marque emPOWERme. Le tout culmine le 19 décembre 2016, date à laquelle l'appelante sollicite la qualité de marque officielle pour emPOWERme en vertu de l'article 9(1)n(iii) de la Loi. Le Registraire donne l'avis public afférant le 10 janvier 2018.

C'est dans ce contexte que QPS intente contre l'appelante une poursuite en dommages et intérêts, en violation de sa marque

18. *Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc.*, 2020 CAF 53, par. 4.

enregistrée, en commercialisation trompeuse et en dépréciation de l'achalandage de sa marque de commerce devant la Cour fédérale.

Ayant conclu que le statut de marque officielle ne sous-tend pas une protection face aux recours intentés par QPS, la Cour fédérale arrive à la conclusion que les marques en question portent à confusion en vertu de l'article 6(5) de la Loi et que l'appelante a violé la marque enregistrée de QPS en contravention de l'article 20 de la Loi. Bien que les questions de dépréciation de l'achalandage et de commercialisation trompeuse deviennent purement théoriques étant donné la conclusion concernant la violation de l'article 20, la Cour fédérale s'attarde néanmoins à leur analyse.

L'admission selon laquelle les services de QPS sont limités à la province de la Colombie-Britannique vient faire obstacle aux deux recours. En effet, la Cour fédérale refuse de reconnaître que l'achalandage inhérent à la marque de QPS, qui est limité géographiquement, serait affecté par l'usage fait par l'appelante en l'espèce. Pour cette raison, QPS échoue à prouver tant la commercialisation trompeuse que la dépréciation de son achalandage.

Finalement, QPS n'ayant pas fait de preuve spécifique concernant les dommages, la Cour fédérale exerce sa discrétion et octroie 10 000 \$ plutôt que les 50 000 \$ demandés. QPS demandait 25 000 \$ pour chaque année s'étant écoulée depuis l'envoi de la mise en demeure. Une ordonnance déclarative est également rendue déclarant que QPS « est titulaire de la marque de commerce n° TMA882733 pour EMPOWER ME en relation avec des services de sensibilisation, de conservation et d'efficacité énergétiques et qu'elle a le droit exclusif d'utiliser cette marque ».



3. *GROUP III INTERNATIONAL LTD., HOLIDAY GROUP INC. ET WENGER S.A. v. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL LTD., 2020 FCA 210*

La question centrale en l'espèce était de savoir si la validité des enregistrements de Travelway représentait une défense complète et absolue contre la réclamation en dommages de Wenger dans le contexte de réclamations en violation en vertu de l'article 20 de la Loi et en commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7b) de la Loi.

Il s'agit d'une question extrêmement importante tant pour les praticiens que pour les propriétaires d'enregistrements de marques

de commerce qui doivent être en mesure de connaître l'étendue de la protection conférée par un enregistrement. Le flottement qui semblait perdurer en jurisprudence sur cette question, du moins selon la thèse des appelantes, méritait d'être tranché une fois pour toutes par la Cour pour mettre fin à l'incertitude entourant la portée exacte des enregistrements et permettre aux parties de mieux évaluer les risques auxquels elles font face au moment d'utiliser une marque de commerce enregistrée au Canada.

Cette décision s'inscrit dans une longue saga judiciaire entre les parties et s'avère l'aboutissement du recours en ce qui a trait à l'octroi des dommages. La cause tire ses origines de la décision de la Cour fédérale datée du 24 mars 2016¹⁹ ayant rejeté les demandes de Wenger S.A., Group III International Ltd. et Holiday Group inc. (ci-après collectivement « Wenger »). L'appelante demandait à la Cour (1) une ordonnance déclarant que ses marques enregistrées reproduites ci-dessous avaient été contrefaites par Travelway Group International Inc. (ci-après « Travelway »); (2) une ordonnance de radiation des enregistrements de Travelway également reproduits ci-dessous; (3) une injonction permanente et une ordonnance de détruire ou de remettre tout produit portant les marques de Travelway ci-dessous; et (4) une ordonnance concernant les dommages appropriés.

Marques de Wenger	Marques de Travelway
	

En 2017, la Cour d'appel fédérale a fait droit à l'appel de Wenger, renversait la décision de la Cour fédérale et déclarait que l'usage des marques de Travelway représentait une violation de l'article 20 de la Loi et de la commercialisation trompeuse au sens de l'article 7b) de la Loi en plus de rendre des ordonnances injonctives

19. *Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc.*, 2016 CF 347.

contre Travelway. Nous invitons le lecteur à consulter le volume 20, numéro 2, à la page 478 des *Cahiers de propriété intellectuelle* où ladite décision fait l'objet d'une analyse détaillée.

Lors de sa décision de 2017, la Cour d'appel s'est toutefois gardée de statuer sur la question de la radiation des enregistrements de Travelway ainsi que sur celle des dommages, qui furent transmises à la Cour fédérale. Ces questions furent traitées en 2019 par la juge St-Louis²⁰ et font l'objet de l'appel en l'espèce.

La difficulté en la matière résulte du fait que, selon les représentations des parties, Travelway a mis fin à toute vente de produits en association avec les marques pouvant violer les droits de Wenger à partir de la date du jugement de la Cour d'appel fédérale de 2017, en conformité avec son ordonnance d'injonction. Donc, durant l'ensemble de la période pertinente pour le calcul des dommages, Travelway bénéficiait d'enregistrements valides pour les marques jugées en violation des droits de Wenger, d'où la question en litige à savoir si ses enregistrements conféraient une défense complète et absolue à Travelway.

La juge St-Louis a apporté une réponse positive à cette question et, en conséquence, n'a accordé aucun dommage à Wenger, tout en ordonnant la radiation des marques enregistrées de Travelway. Wenger a porté uniquement la question des dommages en appel.

La Cour d'appel devait donc répondre aux questions suivantes : les cours ont-elles la discrétion en vertu de l'article 53.2(1) de la Loi d'octroyer des dommages malgré la propriété d'une marque valide-ment enregistrée ? Faut-il comprendre de l'article 19 de la Loi que la protection sous-jacente opère seulement à condition que la marque soit valide *ab initio* ? Que faut-il comprendre des mots « sauf si son invalidité est démontrée » utilisés par le législateur à l'article 19 de la Loi ?

Le débat tournait notamment autour de la portée de l'*obiter* du juge Binnie de la Cour suprême dans l'arrêt *Veuve Clicquot*²¹, au paragraphe 16 reproduit ci-dessous :

Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité

20. *Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc.*, 2019 CF 1104.

21. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (ci-après « *Veuve Clicquot* »).

pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation.

Puisque la Cour suprême s'abstient de traiter la question de l'indemnisation, la portée exacte de la défense octroyée par la détention d'un enregistrement valide est donc restée en suspens devant la Cour suprême.

L'année suivante, la Cour d'appel fédérale rendait la décision dans l'affaire *Remo*²². Se basant notamment sur l'*obiter* du juge Binie, la Cour avait ordonné des dommages ou une reddition de profits uniquement à partir de la date où l'enregistrement avait été radié. Aux yeux de Wenger, cette ordonnance prenait toutefois davantage des allures d'exercice de discrétion judiciaire quant aux dommages plutôt que de venir définitivement camper le droit en la matière. Nous reproduisons ci-dessous le paragraphe 114 de la décision :

À mon humble avis, les intimées ont droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais uniquement à compter du 16 janvier 2006, c'est-à-dire la date du jugement du juge de première instance.

Ayant analysé le corpus législatif et les décisions pertinentes, la Cour d'appel est catégorique : les dommages ne peuvent être octroyés qu'à partir du moment où la Cour fédérale ordonne la radiation de l'enregistrement, et l'article 19 de la Loi représente donc une défense complète et absolue quant aux dommages tant que l'enregistrement est valide.

La Cour passe tout d'abord en revue l'article 19 de la Loi et conclut que cet article représente une protection large qui ne se retrouve ni dans la *Loi sur le droit d'auteur* ni dans la *Loi sur les brevets*, et l'importance de la protection sous-jacente à l'article 19 de la Loi ne peut entraîner la responsabilité en dommage ou en reddition de profits tant que l'enregistrement demeure valide. La Cour rappelle que cette protection étendue découle de l'assise même de la législation sur les marques de commerce, qui vise non seulement la protection des intérêts des propriétaires de marques, mais également la protection du public de manière plus générale. L'octroi de dommages ou de reddition de profits dans de telles situations s'avérerait donc

22. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258.

contraire à l'objectif de transparence, de stabilité et de certitude du système législatif canadien.

Ensuite, la Cour passe à l'analyse de l'article 18(1) de la Loi qui, prévoit des moments différents dans le temps pour déterminer l'invalidité de l'enregistrement contesté selon chaque motif d'invalidité. Notamment, en vertu de l'article 18(1)a) de la Loi, l'examen du caractère non enregistrable se fait à la date de l'enregistrement, alors que celui de l'absence du caractère distinctif en vertu de l'article 18(1) b) de la Loi se fait au moment où les procédures sont intentées. Wenger invitait la Cour à inférer un sens et un objet à cette différence et à conclure que sous les motifs des articles 18(1)a) et 18(1)d) de la Loi, l'enregistrement attaqué n'avait jamais été valide, ouvrant la porte à l'octroi de dommages en conséquence. La Cour d'appel refuse cet argument et confirme que dans le contexte de procédures en radiation en vertu de l'article 57(1) de la Loi, en l'absence d'une preuve de fraude ou de fausse représentation de la part du propriétaire de l'enregistrement, la responsabilité pour dommages n'est engagée qu'après le moment où la Cour fédérale a radié l'enregistrement²³. Ce faisant, la Cour confirme que les conclusions de l'affaire *Remo* citées ci-dessus et l'*obiter* de la Cour suprême dans *Veuve Clicquot* s'avèrent être la jurisprudence à suivre en matière de dommages.

Finalement, la Cour d'appel se penche sur la question du recours en commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7b) de la Loi et de l'impact d'avoir un enregistrement valide sur le recours. En l'espèce, la Cour se sent liée par la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire *Oland*²⁴. La Cour d'appel fédérale cite le paragraphe 2 de ladite décision, reproduit ci-dessous, pour conclure que tant que l'enregistrement est valide, celui-ci représente une défense complète et entière au recours en commercialisation trompeuse en vertu de l'article 7b) de la Loi :

The appellant puts forward a series of arguments as to errors made by the trial judge in his analysis of the facts and law, some of which may have merit. However, it is unnecessary to analyze them because, in my view, the respondent holds the trump card. The respondent argues that, whatever the merits of the appellant's grounds of appeal, the trial judge made an initial and fundamental error by failing to conclude that the

23. *Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc.*, 2020 FCA 210, par. 36.

24. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd. / Les Brasseries Oland Ltée*, [2002] 59 O.R. (3d) 607 (Ont. C.A.).

respondent's trade-mark registration was a complete answer to the plaintiff's claim. I agree.

Dans les questions de commercialisation trompeuse, contrairement aux questions de violation de marques de commerce enregistrées, le juge est généralement appelé à analyser l'ensemble des éléments visuels apparaissant au consommateur sur les produits pour trancher la question de « passing off ». En l'espèce, les marques à comparer étaient des logos manifestement utilisés sans autres artifices sur les produits, simplifiant d'autant l'analyse. Toutefois, qu'en est-il des produits pour lesquels l'emballage, l'étiquette ou autrement le « visuel » est composé de divers éléments, protégeables à titre de marque de commerce ou de droit d'auteur ? Prenons l'exemple de produits de consommation courante tels que des bouteilles de boissons, des boîtes de céréales ou des conserves, où plusieurs éléments, sous-marques, dessins et habillages peuvent apparaître au consommateur. Les cours seront probablement appelées à faire l'exercice de mettre en balance la défense complète conférée par l'enregistrement d'un élément de l'habillage avec l'analyse de l'ensemble du reste de l'habillage. Parions que le poids à donner à une telle défense donnera lieu à des décisions intéressantes à l'avenir.

Conclusion

Dans sa conclusion en matière de commercialisation trompeuse, la Cour d'appel fédérale se distance de sa propre décision de 2017. Bien que la Cour reconnaisse que l'enregistrement de Travelway représente une défense absolue à l'action en commercialisation trompeuse et que sa propre décision de 2017 ne devrait pas être suivie à l'avenir sur la question, elle statue néanmoins que sa conclusion de 2017 lie les parties en cause et que la doctrine de *res judicata* doit s'appliquer sur la question.

Dans ce contexte, la Cour d'appel en vient à la conclusion que Wenger aura droit à une compensation sur la base de sa décision de 2017 quant à la commercialisation trompeuse. Étant donné les motifs du juge de première instance en l'espèce, qui était d'avis que s'il devait y avoir compensation, Wenger aurait droit aux profits vu le comportement fautif de l'intimée²⁵, la Cour d'appel ordonne une reddition des profits de Travelway en faveur de Wenger, qui devra faire l'objet d'un renvoi en vertu de la règle 153(1) des *Règles des cours fédérales*.

25. *Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc.*, 2019 CF 1104, par. 45.

4. MILLER THOMPSON LLP c. HILTON WORLDWIDE HOLDINGS LLP, 2020 CAF 134

En l'espèce, la Cour d'appel fédérale était confrontée à l'interprétation du sens commercial ordinaire à donner au terme « service d'hôtellerie » dans le contexte d'une procédure de radiation sommaire en vertu de l'article 45 de la Loi. La question centrale de la cause était la suivante : est-il possible de démontrer l'usage d'une marque de commerce en association avec des services d'hôtellerie sans pour autant avoir un établissement physique au Canada ? De manière plus imagée, la Cour d'appel réfère à un « brick and mortar hotel » dans son analyse.

La décision rappelle l'importance d'analyser les termes contenus dans la description des produits et services selon une perspective évolutive plutôt qu'en vase clos. L'évolution technologique ne doit pas représenter un frein à la protection des droits de propriété intellectuelle, et les transformations sous-jacentes aux industries ne doivent pas pénaliser les détenteurs de droits. La Cour d'appel reconnaît que la signification des termes d'un enregistrement est appelée à évoluer à travers le temps et en l'espèce, la cour reconnaît l'impact certain de l'évolution exponentielle du commerce en ligne sur le concept de termes ordinaires du commerce tels qu'entendus par les propriétaires de marques de commerce et leurs clients²⁶. La Cour rappelle également le poids à donner aux déclarations des affiants quant à l'interprétation des termes utilisés dans le cours normal du commerce pour décrire les produits et services.

Faits et historique

Hilton Worldwide Holding LLP (ci-après « Hilton ») est le propriétaire de la marque WALDORF ASTORIA (LMC 337,529) au Canada, enregistrée le 26 février 1988 en association avec des services qualifiés de « services hôteliers ». La Cour d'appel fédérale a elle-même considérée la marque comme étant associée à un hôtel de luxe bien connu de la ville de New York ayant ouvert ses portes dans les années 1930. Depuis une acquisition intervenue en 1949, la marque est détenue par le groupe corporatif HILTON et, à ce jour, plusieurs hôtels portent la bannière WALDORF ASTORIA aux États-Unis, ainsi que dans différentes grandes villes internationales. Hilton admet cependant qu'aucun hôtel n'opère sous la marque au Canada. Malgré tout, Hilton allègue que cette absence de lieu physique au

26. *Miller Thompson LLP c. Hilton Worldwide Holdings LLP*, 2020 CAF 134, par. 103-104.

Canada lui permet tout de même de maintenir son enregistrement au Canada et de réfuter la procédure de radiation sommaire déposée contre la marque par l'appelante Miller Thomson LLP.

i) Devant la Commission

Devant la Commission, Hilton plaide que les services d'hôtellerie incluent les services de réservation, de paiement et d'accès à une chambre d'hôtel et que la preuve soumise à cet égard suffit à satisfaire son fardeau sous l'égide de l'article 45 de la Loi. La preuve de Hilton montre que le public canadien est exposé à la marque au Canada notamment à travers les réservations faites au pays par le biais des différentes agences de voyages telles qu'« Expedia » et « Travelocity », et que ces réservations faites par des Canadiens se sont matérialisées en séjours aux hôtels physiques à l'étranger.

La Commission en vient malgré tout à la conclusion que Hilton a fait défaut de démontrer l'usage de la marque en association avec les services, notamment parce « qu'au sens ordinaire du commerce, les services de “prise de réservation, planification et réservation” ne constituent pas des “services hôteliers” »²⁷ selon sa propre interprétation et selon les termes de la version actuelle du *Manuel des produits et services* mis à jour par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « Manuel »).

Pour en venir à cette conclusion, la Commission s'est notamment appuyée sur la décision *Stikeman Elliott LLP v. Millennium & Copthorne International Limited*, 2015 COMC 5231, dans laquelle la marque M HOTEL faisant l'objet d'une procédure de radiation sommaire était enregistrée en association avec des services définis comme services hôteliers et services de réservation en rapport avec des hôtels ». Compte tenu du fait qu'aucun hôtel n'était exploité au Canada sous la marque M HOTEL durant la période pertinente, seuls les services de réservation avaient été maintenus par la Commission.

ii) Devant la Cour fédérale

La Cour fédérale annule la décision de la Commission en retenant de multiples erreurs commises par la Commission, notamment **celles** d'avoir ignoré la seule preuve soumise quant à la définition commerciale ordinaire des termes services d'hôtellerie, d'avoir mis de côté les précédents jurisprudentiels en matière de services accessoires et d'avoir tenu

27. *Ibid.*, par. 24.

compte de la version actuelle du Manuel, faisant fi de l'interprétation à donner aux termes au moment de l'enregistrement, soit en 1988.

Devant la Cour fédérale, Hilton dépose de la preuve nouvelle concernant l'état du Manuel qui suggère que les termes « services de réservation d'hôtels, services de réservation et réservation d'hôtels » n'existaient pas dans le Manuel au moment de l'enregistrement de la marque en 1988²⁸.

Ladite preuve consiste en l'affidavit de M^{me} Linda Elford, reconnue par la Cour comme étant une « spécialiste expérimentée de la recherche de marques »²⁹. L'affiant affirme que son mandat était de trouver la plus ancienne version possible du Manuel, et que ses recherches se sont arrêtées à la version datée du 18 janvier 2006. Cette version inclut les services d'hôtellerie, à l'exclusion des services de réservation. L'affiant affirme également que selon son expérience de plus de 45 ans dans le domaine, les services de réservation ne figurent pas non plus dans des versions antérieures à la version du 18 janvier 2006 du Manuel. Non seulement cette preuve a été jugée admissible à titre de témoignage ordinaire malgré un certain caractère relevant de l'opinion, mais la preuve a été jugée comme matérielle en l'espèce et a donc eu un poids certain dans la décision des tribunaux d'appel.

iii) Devant la Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale confirme que Hilton n'avait pas l'obligation de suivre les orientations du Manuel au moment de faire le dépôt de la marque en 1998. Cela étant, Hilton n'a pas pour autant à subir les contrecoups d'avoir choisi une formulation de services approuvée par le Manuel à cette époque. En ce sens, la Cour estime que la Commission a donc commis une erreur révisable lorsqu'elle a interprété la description des services datant de 1988 en fonction des termes utilisés dans la version courante du Manuel. La Cour conclut ce qui suit :

Les exigences relatives à l'« emploi » pour l'application de l'article 45 de la Loi doivent s'adapter aux pratiques commerciales du XXI^e siècle. Cela dit, comme l'a dit un observateur bien informé, définir de façon précise et exhaustive ce que signifie « emploi » à l'égard d'une marque de commerce est une tâche non seulement impossible, mais pas nécessairement souhaitable. Il en est ainsi parce que la définition [TRADUCTION] « peut facilement devenir

28. *Ibid.*, par. 62.

29. *Ibid.*, par. 57.

trop rigide ou obsolète dans un monde en mutation rapide où, chaque jour, de nouvelles méthodes de vente, de marketing et de commerce sont conçues et déployées » : Bojan Pretnar, « Use and Non-Use in Trade Mark Law » dans Jeremy Phillips et Ianah Simon, éditeurs, *Trade Mark Use* (Oxford : Presses de l'Université Oxford, 2005), pages 11 à 27 ; cité avec approbation dans l'arrêt *Cosmetic Warriors*, précité, au paragraphe 23.³⁰

Tout en reconnaissant le principe de la déférence à accorder au tribunal de première instance quant à l'appréciation de la preuve, la Cour d'appel fédérale conclut néanmoins qu'il n'était pas raisonnable pour la Commission de s'en remettre à ce que cette dernière a qualifié de sens commun pour interpréter les termes « services hôteliers », alors que le dossier contenait de la preuve relativement à la définition de ces termes au sein de l'industrie. En effet, l'affidavit déposé par Hilton devant la Commission contenait des affirmations claires indiquant que selon l'affiant, les services d'hôtellerie incluent de manière coutumière dans l'industrie les services de réservation et de paiement. L'affiant allait plus loin en affirmant qu'aujourd'hui, un hôtelier ne serait pas en mesure de fonctionner sans les services de réservation et de paiement à l'avance et que lesdits services représentent une partie intégrante des services d'hôtellerie. La Cour d'appel fédérale distingue les faits de la présente cause de ceux de l'affaire *Millenium* concernant la marque M HOTEL sur la base du fait que dans cette affaire, la Commission avait conclu que les services de réservation n'étaient pas des services d'hôtellerie non pas selon sa propre interprétation, mais selon son interprétation de la preuve au dossier³¹.

Il appert donc de la décision que la qualification par l'affiant de ce que représentent les termes ordinaires du commerce devrait se voir accorder un poids prépondérant dans la balance de ce qui relève de la définition en termes commerciaux ordinaires.

Après avoir passé en revue la jurisprudence sur le sujet, la Cour d'appel fédérale confirme que, de manière générale, la preuve de services accessoires à un service enregistré peut se qualifier à titre de preuve que le service lui-même est rendu au Canada³² et confirme donc que la Cour fédérale n'a pas erré sur ce point. Cependant, le tribunal rappelle que la jurisprudence requiert davantage que la simple preuve de ces services accessoires en soi, c'est-à-dire qu'il doit être démontré

30. *Ibid.*, par. 142.

31. *Ibid.*, par. 131.

32. *Ibid.*, par. 112.

que des consommateurs ou acheteurs canadiens reçoivent un bénéfice matériel de l'activité accessoire au Canada³³. Ce faisant, le tribunal met de côté l'argument de l'appelante voulant que la jurisprudence reconnaisse uniquement la preuve des services accessoires à la vente d'un bien comme pouvant maintenir un enregistrement.

Finalement, ayant statué qu'en l'espèce Hilton, selon les faits et la preuve au dossier, avait rempli son fardeau de preuve en vertu de l'article 45 de la Loi, la Cour d'appel fédérale rappelle toutefois le principe selon lequel la détermination concernant l'usage en association avec les services doit être déterminée au cas par cas selon la preuve au dossier. Bien qu'il n'existe pas de recette, la Cour met en garde les propriétaires en leur rappelant que le simple fait de montrer leur marque sur un site Web accessible au Canada ne sera pas suffisant pour remplir son fardeau de démontrer l'usage en association avec des services. « Il doit y avoir, au minimum, un degré suffisant d'interactivité entre le propriétaire de la marque de commerce et le consommateur canadien pour que l'emploi de la marque au Canada soit établi par l'utilisation de services sur Internet. »³⁴

5. TOYS “R” US (CANADA) LTD. c. HERBS “R” US WELLNESS SOCIETY, 2020 CF 682

La légalisation du cannabis au Canada et l'entrée en vigueur de la *Loi sur le cannabis*, L.C. 2018, ch. 16 ont eu un impact certain sur de nombreuses sphères de l'activité économique et, incidemment, sur la législation et la réglementation entourant ces activités. Sur le plan des marques de commerce, la légalisation du cannabis a ouvert un pan de nouveaux produits pour lesquels l'enregistrement s'avère dorénavant possible. Préalablement à l'entrée en vigueur de la *Loi sur le cannabis*, il était déjà possible de déposer des demandes en association avec des produits de cannabis pour fins médicales en classe 5, ainsi que différents produits dérivés du chanvre en classe 22 ou 31, pour ne nommer que ceux-ci. L'éventail de produits différents à base de cannabis dorénavant acceptés selon le *Manuel des produits et services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada crée une manne pour les entreprises cherchant à protéger des marques, que ce soit, par exemple, en classe 34 pour du « cannabis séché » ou des « cigarettes de cannabis », en classe 30 pour des « tablettes de chocolat infusées au cannabis », ou en classe 31 pour des « plants de cannabis vivants ».

33. *Ibid.*, par. 115.

34. *Ibid.*, par. 147.

S'agissant d'une substance hautement réglementée, certaines règles particulières entrent en jeu. Notamment, certaines limites existent pour les classes 32 et 33 étant donné l'interdiction de faire la promotion du cannabis s'il peut y avoir des motifs raisonnables de croire que cette promotion est associée à une boisson alcoolique³⁵.

Certains ont joué le rôle de précurseurs devant le canevas vierge dorénavant offert aux requérants de marques de commerce, et leur élan créatif risque immanquablement de se frotter aux droits antérieurs de tiers. La jurisprudence se voit peu à peu appelée à statuer sur les questions de confusion en ce qui a trait aux nouveaux produits liés au cannabis depuis la légalisation de cette substance.

Toys R US (Canada) Ltd. (ci-après « Toys R Us ») a été confrontée, probablement à sa grande surprise, à cette mouvance de nouvelles marques en association avec des produits de cannabis. En effet, qui aurait pu imaginer qu'un commerçant du domaine du cannabis viendrait jouer dans les plates-bandes de ce géant de l'imaginaire de si nombreux enfants en interférant avec son achalandage ?

En l'espèce, Herbs R Us Wellness Society (ci-après « Herbs R Us »), une société opérant une boutique et un « dispensaire » de produits de cannabis, a été poursuivie par Toys R Us devant la Cour fédérale pour violation de ses marques enregistrées, pour commercialisation trompeuse et pour dépréciation de son achalandage à cause de l'utilisation par Herbs R Us d'un logo manifestement copié sur celui de Toys R Us. Les deux logos en question sont reproduits dans le tableau ci-dessous :



À noter qu'en l'espèce, Herbs R Us n'est pas une marque enregistrée et n'est visée par aucune demande d'enregistrement pouvant faire l'objet d'une opposition. Herbs R Us n'a pas comparu devant la Cour fédérale, et la décision a par conséquent été rendue par défaut.

35.

Cette décision vient démontrer toute l'importance du recours en dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 de la Loi, qui peut représenter le seul rempart dans des situations marginales où une marque de commerce est utilisée sans droit, sans nécessairement se classer comme une violation en vertu de l'article 20 ou de l'article 7b) de la Loi.

Tout d'abord, la Cour se penche sur une question de preuve, soit la validité d'un affidavit soumis par un stagiaire en droit de la firme d'avocats représentant Toys R Us. L'affiant a visité la boutique de la défenderesse en se faisant passer pour un client dans le but de constituer de la preuve. L'affidavit contient des déclarations suggestives, et notamment l'affiant décrit la boutique comme étant « un établissement de vente au détail bas de gamme peu impressionnant ». L'affiant donne également le qualificatif de « proéminent » dans sa description des mots apparaissant sur l'affichage extérieur de la boutique sur lequel est reproduite la marque Herbs R Us.

La Cour rappelle les risques de faire intervenir des avocats du cabinet agissant dans le litige en ce qui a trait à des éléments de preuve « sur des questions de fond, en particulier celles qui touchent au fond des questions et vont au-delà des “questions non controversées” »³⁶.

Se fondant sur les critères élaborés par la Cour d'appel fédérale dans *Cross-Canada*³⁷ et, plus particulièrement, « la nature et l'importance des éléments de preuve, et l'absence d'indication expliquant pourquoi les éléments de preuve devaient être présentés par un avocat », la Cour en vient à la conclusion d'exclure les éléments suivants :

a) les descriptions subjectives de l'affichage extérieur ; b) les mesures d'enquête pour entrer dans le magasin de détail et accéder à la partie arrière du magasin ; et c) l'évaluation de l'intérieur du magasin et de son « atmosphère » par l'avocat est une preuve inappropriée provenant d'un avocat du cabinet représentant la partie à l'instance.³⁸

Néanmoins en l'espèce, la preuve quant aux dates de la visite et quant aux photos prises par l'affiant a été acceptée en preuve.

36. *Toys “R” Us Canada Ltd. c. Herbs “R” Us Wellness Society*, 2020 CF 682, par. 13.

37. *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133.

38. *Toys “R” Us Canada Ltd. c. Herbs “R” Us Wellness Society*, préc., note 35, par. 12.

En ce qui a trait au fond du litige et à la question de confusion en vertu de l'article 6(5) de la Loi, sans surprise, la Cour en vient à la conclusion qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques malgré les différences mineures dans certains aspects visuels et le fait que la première portion des marques en question soit différente. Elle conclut que « l'impression générale des deux marques est très proche, compte tenu des similitudes dans les éléments "frappants ou uniques", ainsi que des similitudes dans la police, l'utilisation de couleurs variables et l'apparence, le son et les connotations de l'élément R US »³⁹.

Quant au critère du genre de marchandises ou de services, Toys R Us fait valoir que les deux parties offrent des services de magasins de détail, ce qui serait suffisant pour faire pencher la balance de son côté. La Cour n'est toutefois pas de cet avis, tout d'abord parce que l'enregistrement de Toys R Us sous analyse est détaillé de manière spécifique quant au type de magasins de détail pour lequel la marque est enregistrée. Ensuite, s'en remettre au simple fait que chaque partie exerce des activités de détail mettrait de côté le critère de l'esprit du consommateur, ce dernier étant bien au fait de « l'omniprésence des magasins de détail dans le commerce canadien ». La Cour s'attarde donc à l'analyse des marchandises spécifiques vendues par chacune des parties ainsi qu'à la nature des commerces plutôt qu'à la simple activité de vente à travers des magasins.

En fin de compte, la Cour en vient à la conclusion que « les produits, services et entreprises de Herbs "R" Us sont fondamentalement différents de ceux de Toys "R" Us. Le genre des entreprises respectives semble rendre improbable qu'une entreprise de l'un des marchés soit susceptible de s'engager dans l'autre »⁴⁰.

De manière similaire à l'affaire *Veuve Clicquot* précitée, la différence quant au critère du genre de marchandises ou de service a joué une importance capitale dans la décision de la Cour quant à la pondération des critères de confusion en vertu de l'article 6(5) de la Loi. Ayant soupesé les critères, la Cour conclut donc que la marque Herbs R Us ne porte pas à confusion avec les marques enregistrées de Toys R Us, malgré la similarité élevée entre les marques. Toys R Us échoue donc à s'acquitter de son fardeau tant à l'égard de son recours en violation de l'article 20 de la Loi qu'à celui de son recours en commercialisation trompeuse selon l'article 7b) de la Loi.

39. *Ibid.*, par. 21.

40. *Ibid.*, par. 36.

Toys R Us obtient toutefois gain de cause sur le recours en dépréciation de son achalandage.

À ce chapitre, la Cour conclut tout d'abord que Herbs R Us a utilisé la marque de commerce déposée de Toys R Us au sens de l'article 4 de la Loi en se fondant sur les enseignements de l'arrêt *Veuve Clicquot* précité, à savoir qu'il doit exister une ressemblance suffisante avec la marque déposée pour créer un lien entre les deux marques chez le consommateur⁴¹. En l'espèce, elle est d'avis que la similarité entre les marques est telle qu'il « faut en déduire que cela a été voulu »⁴².

Ensuite, devant la preuve au dossier dont le volume des ventes, la présence de Toys R Us partout au Canada à travers 80 magasins, d'importants efforts publicitaires et finalement la preuve que 22 millions de Canadiens ont visité le site Web canadien de la société seulement pour la période entre 2018 et 2019, la Cour conclut que le critère de l'achalandage est également satisfait.

Quant au critère du lien à établir entre l'usage de la marque et la dépréciation de l'achalandage, la Cour juge qu'il n'est pas nécessaire qu'une preuve spécifique des consommateurs ou qu'une preuve de sondage soit faite pour l'établir. Elle déduit plutôt que cet élément est établi à partir des similitudes entre les marques, combinées à la preuve d'usage importante au dossier⁴³.

Finalement, quant au critère de l'incidence sur l'achalandage, ce qu'elle qualifie de « préjudice », la Cour retient que Herbs R Us n'avait aucune raison valable d'adopter et d'utiliser la marque Herbs R Us autrement que pour compromettre l'achalandage de Toys R Us. De plus, cette dernière ne peut avoir aucun contrôle sur le caractère et la qualité des produits et services offerts par Herbs R Us. La Cour retient également le témoignage du représentant de Toys R Us selon lequel une association créée chez le consommateur entre la marque Toys R Us et un dispensaire de cannabis qui apparaît opérer sans licence et qui commercialise ses produits en association avec du contenu « pour adultes »⁴⁴ est incompatible avec la réputation de la marque et tend donc à ternir son achalandage.

41. *Ibid.*, par. 53, citant *Veuve Clicquot*, par. 38.

42. *Ibid.*, par. 55.

43. *Ibid.*, par. 59.

44. *Ibid.*, par. 61.

Dans ses conclusions, la Cour prononce une injonction de cesser l'usage de la marque de Toys R Us et ordonne des dommages de l'ordre de 15 000 \$ pour la dépréciation de l'achalandage de la demanderesse. Ce qui est intéressant sur cette question des dommages est que la Cour ne disposait d'aucune preuve concrète « de dommages pécuniaires réels au-delà de la preuve d'une dépréciation probable de son achalandage ». Toys R Us « demande donc des dommages-intérêts "symboliques", tout en affirmant que les dommages-intérêts symboliques ne doivent pas nécessairement signifier "peu élevés" : *Decommodification LLC c. Burn BC Arts Cooperative*, 2015 CF 42, par. 14 »⁴⁵.

Dans ce contexte, en plus de retenir la preuve probable de dommages à l'achalandage, la Cour décide d'octroyer des dommages de 15 000 \$ à ce titre et aussi comme moyen dissuasif puisqu'« il convient d'examiner l'effet dissuasif d'une attribution de dommages-intérêts non négligeable »⁴⁶. Elle fixe les dépens à 15 000 \$ sur la base d'une preuve sommaire et du caractère raisonnable du montant dans les circonstances. Cependant, la demande pour des dommages punitifs est refusée.

45. *Ibid.*, par. 67.

46. *Ibid.*, par. 68.