

DROIT DES MARQUES AU CANADA
1987-1996
UNE DÉCADE EN RÉTROSPECTIVE PAR LA LUNETTE DES COURS D'APPEL

par
Laurent Carrière [\[*\]](#)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1 LA MARQUE ENREGISTRABLE

1.1 Descriptivité

1.2 Fonctionnalité

1.3 La marque interdite

1.4 Général

2 OPPOSITION

2.1 Facteurs à considérer

2.2 Poids à accorder à la décision du registraire

2.3 Délai de production d'une preuve complémentaire en appel

2.4 Transmission du dossier du registraire

2.5 Traitement des demandes de prorogation de délai par le registraire

3 DÉCHÉANCE ADMINISTRATIVE SOUS L'ARTICLE 45

3.1 Contre-interrogatoire et preuve additionnelle

3.2 Contemporanéité de l'emploi

3.3 Général

4 RADIATION JUDICIAIRE D'UN ENREGISTREMENT

4.1 Variation dans l'emploi

4.2 Fardeau de preuve et dates critiques

4.3 Marque de distributeur

5 REDRESSEMENT POUR USURPATION

5.1 Action en violation de marque de commerce

5.2 Action pour tromperie commerciale

5.3 Autres considérations

6. RECOURS INTERLOCUTOIRES

6.1 Injonction interlocutoire

6.2 Anton Piller

7 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDICTIONNELLES

7.1 Partage des compétences

7.2 Marques de commerce et nom commerciaux

8 MISCELLANÉES

8.1 Droit pénal

8.2 Licence

ANNEXE A - ARRÊTS DISCUTÉS

ANNEXE B - REPRODUCTION DE CERTAINES DES MARQUES EN CAUSE

INTRODUCTION

Depuis les années '80, le droit de la propriété intellectuelle en général et celui des marques en particulier s'est considérablement développé, tant comme élément économique que comme champ de pratique, du moins si l'on en juge l'accroissement phénoménal de la jurisprudence en la matière. Les nombreuses -certains diront trop nombreuses- décisions administratives auxquelles s'ajoutent souvent d'éventuels appels "de la seconde chance" et incidents reliés de même que les jugements originant de procédures judiciaires proprement dites (tant fédérales que provinciales) rendent difficile de dégager avec certitude, du moins au delà des banalités, des tendances que ne viendraient pas perturber des arrêts d'appel.

Dans les derniers dix ans [1], en matière de marques de commerce, près d'une centaine d'arrêts d'appel ont été rendus par des cours canadiennes, principalement par la section d'appel de la Cour fédérale mais également par la Cour suprême du Canada et les cours d'appel provinciales. C'est par ceux-ci que pourraient se dessiner, s'il y en a vraiment, des lignes directrices [2].

§1 LA MARQUE ENREGISTRABLE

§1.1 Descriptivité

Dans les affaires **GOLDEN**[3], la section d'appel a confirmé la Commission des oppositions en refusant l'enregistrement d'une marque de commerce GOLDEN pour de la bière, s'agissant d'une description claire d'une caractéristique de la bière, savoir sa couleur [4].

De plus, pour qu'une marque nonenregistrable pour descriptivité soit quand même considérée comme distinctive, preuve doit être produite -devant le registraire et non au stade de l'opposition - de la distinctivité acquise [5].

Dans l'affaire **CANADIAN**[6], la section d'appel, par le juge Hugessen, rappelle que même si le registraire, au stade de l'examen, en vient à la conclusion qu'une marque n'est pas non enregistrable [7], cela ne décharge pas un requérant, dans le cadre d'une opposition, de son fardeau légal de prouver l'enregistrabilité (ici, le caractère descriptif de la bière CANADIAN) et la distinctivité de ladite marque. Ainsi, le fait que par une preuve de distinctivité acquise en vertu du

paragraphe 12(2) de la Loi, un requérant ait pu convaincre le registraire, au stade de l'examen, d'admettre à publication une marque ne veut pas dire que cette même preuve sera suffisante pour convaincre ce même registraire dans le cadre d'une opposition.

Affaire **WINCHESTER GOLD** [8]. Sur la foi de ses marques de type MOLSON GOLDEN pour de la bière, Molson s'opposait à l'enregistrement par Labatt d'une marque WINCHESTER GOLD, également pour de la bière. Le registraire avait rejeté l'opposition et fait droit à la demande d'enregistrement, décision que confirmait, en appel, la section de première instance de la Cour fédérale du Canada.

En rejetant le pourvoi, la section d'appel, par le juge Létourneau, souligne le peu de protection échéant à une marque de commerce telle GOLDEN, adjectif descriptif d'une catégorie de bières blondes et fait siens les propos de son collègue Hugessen dans l'arrêt GOLDEN [9] : “golden” is a word one of whose primary meanings is to describe a colour. That colour is found in most beer”.

Le fait que la marque GOLDEN ait été employée depuis longtemps et avec un grand succès commercial ne doit quand même pas faire perdre de vue le caractère essentiellement descriptif de la marque. Partant, de petites différences entre les marques en cause se révéleront suffisantes pour éviter confusion. Il convient également, pour déterminer de la confusion, d'examiner les marques en cause comme des tous et non d'en scinder artificiellement les composantes. Ici, les marques de type MOLSON GOLDEN et WINCHESTER GOLD sont suffisamment distinctives l'une de l'autre pour éviter qu'elles ne soient confondues.

§1.2 Fonctionnalité

Fonctionnalité et marque de commerce n'ont jamais fait bon ménage. Deux arrêts de la section d'appel de la Cour fédérale viennent cependant rectifier le tir sur une proposition, incorrecte, jusqu'alors trop répandue.

D'abord l'affaire **967-1111**[10]. Un numéro de téléphone peut-il valablement faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce? Cassant registraire et section de première instance et égratignant au passage l'ouvrage du Dr Fox, la section d'appel a répondu par l'affirmative. En effet, l'élément fonctionnel d'un numéro de téléphone ne fait pas partie du produit auquel il est associé (quoi qu'il soit un moyen de l'obtenir) et ne le décrit pas non plus: partant, rien n'en interdit l'enregistrement [11].

C'est d'ailleurs le caractère fonctionnel de la représentation de deux **TÊTES DE RASOIRS** [12] qui a fait conclure à l'invalidité des enregistrements de marque s'y rapportant [13].

Quant à l'enregistrement de la marque de commerce graphique qu'était la représentation d'une tête de rasoir électrique, maintenir l'enregistrement de cette configuration purement fonctionnelle aurait été l'équivalent d'octroyer, par le droit des marques, un monopole de la nature d'un brevet ou d'un dessin industriel audit rasoir.

Quant à l'enregistrement de la même tête de rasoir mais à titre de signe distinctif, l'enregistrement n'en était pas plus valide puisque, au delà de toute distinctivité qui aurait pu être acquise par l'emploi, la fonctionnalité s'attaquait à un aspect premier du produit et invalidait conséquemment l'enregistrement du signe distinctif auquel les mêmes prohibitions de fonctionnalité qu'une marque doit s'appliquer. De plus, sans se prononcer sur un point qui n'avait pas été soulevé, la section d'appel semble indiquer qu'elle aurait été également disposée à invalider l'enregistrement du signe distinctif parce que son enregistrement paraissait être contraire au paragraphe 13(3) de la Loi, savoir de nature à restreindre d'une façon déraisonnable une industrie.

§1.3 Marques interdites

Le signe distinctif qui ressemble à une marque interdite ou “officielle” n'est pas, sauf permission octroyée en vertu de l'alinéa 9(2)a), enregistrable [14].

L'affaire **LUBRICATION ENGINEERS** [15] portait sur l'interprétation de l'alinéa 9(1)d) en regard des diverses appellations professionnelles.

Le registraire des marques de commerce, malgré l'opposition du Conseil canadien des ingénieurs, faisait droit à la demande d'un manufacturier américain qui désirait enregistrer le terme LUBRICATION ENGINEERS à titre de marque de commerce en liaison avec des lubrifiants. Il est à noter que ce manufacturier, titulaire d'un enregistrement correspondant aux États-Unis, avait, dans le cadre de la demande canadienne i) renoncé au droit à l'emploi exclusif du terme “lubrication” en dehors de la marque et ii) avait également, pour surmonter une objection de non-enregistrabilité soulevée dans le rapport d'examen, réclamé le bénéfice de l'article 14 de la Loi (*i.e.*, enregistrement d'une marque contraire à certaines prohibitions du paragraphe 12(1), mais enregistrée à l'étranger et non dépourvue de caractère distinctif au Canada).

La section de première instance fait droit à l'appel du Conseil professionnel des ingénieurs et refuse cet enregistrement au motif que la marque en cause constitue une description claire ou fautive et trompeuse au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on entend les employer en association avec la marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS. De plus, le juge de première instance estime que la réclamation du bénéfice de l'article 14 ne saurait obvier à cette non enregistrabilité, puisque le terme “engineer” est un terme professionnel réservé par les législations professionnelles provinciales qui sont d'ordre public et, à ce titre, sont visées par la prohibition de l'article 9(1)d).

Quoique confirmant dans son dispositif le jugement de première instance, l'arrêt d'appel, par le juge Hugessen, apporte un correctif sévère quant à la protection des appellations professionnelles sous le couvert de l'alinéa 9(1)d), cette disposition de la Loi n'ayant pas pour effet de “transposer dans le droit fédéral les diverses prohibitions à l'égard de certaines appellations professionnelles contenues dans les lois provinciales régissant les professions concernées”.

La section d'appel conclut toutefois que le terme LUBRICATION ENGINEERS décrit une occupation ou profession reconnue et que l'emploi de ce terme en liaison avec des lubrifiants, marchandises intimement liées à l'exercice de cette occupation ou profession, ne saurait d'aucune façon distinguer les marchandises du manufacturier américain.

En ce qui a trait au bénéfice de l'article 14 de la Loi, la section d'appel estime que la preuve produite par le manufacturier américain devant le registraire était insuffisante pour démontrer même que la marque n'était pas dépourvue de caractère distinctif. En effet, l'article 14 impose quand même une obligation de fournir quelque preuve suffisante que la marque s'est fait connaître de façon à être distinctive des marchandises que l'on veut voir associées à la marque dont on recherche l'enregistrement.

Dans l'affaire **OLYMPUS**[16], la section d'appel, par le juge Stone, confirme le refus d'enregistrement d'une marque de commerce comme non enregistrable en vertu des alinéas 12(1)e) et 9(1)n)iii). En effet, l'Association olympique canadienne, forte de ses marques officielles de type “OLYMPIQUES”, s'opposait à l'enregistrement d'une marque OLYMPUS pour des rubans magnétiques et des vidéo-caméras. Le hic, c'est que la marque OLYMPUS avait été employée par le requérant avant que ne soient publiés les divers avis publics d'adoption et d'emploi de l'AOC et même, en certains cas, ces avis avaient été publiés plus de deux ans après que l'AOC n'ait formé opposition de l'AOC (mais avant que décision ne soit rendue par le registraire).

La section d'appel rappelle que la publication d'un avis public d'adoption et d'emploi à titre de marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)iii) de la Loi constitue un empêchement statutaire à

l'obtention d'un enregistrement d'une marque de commerce dont la ressemblance est telle que l'on pourrait la confondre avec celle-ci et ce,

–même si cette marque de commerce a été employée avant que ne soit donné cet avis public d'adoption et d'emploi et

–même si cet avis public a été donné après

–la production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce,

–après la publication de cette marque de commerce, ou même

–après la production d'une déclaration d'opposition.

Jusqu'au moment où il décide d'une opposition, le registraire doit tenir compte d'un tel avis public d'adoption et d'emploi [17].

§1.4 Général

Affaire *BARRIER BAG* [18]. De cet arrêt, trois points méritent considération.

D'abord, d'une combinaison de deux mots descriptifs, ne résulte pas nécessairement une marque qui n'est pas descriptive: chacun des mots “barrier” et “bag” est en soi descriptif tout comme leur combinaison l'est d'un sac thermoplastique pour l'emballage de la nourriture.

Ensuite, pour invoquer le bénéfice du paragraphe 14(1) de la Loi [19], encore faut-il qu'au moment de l'enregistrement canadien, l'enregistrement d'origine soit toujours valide: en l'espèce, l'enregistrement américain correspondant existait lors de la demande d'enregistrement mais il avait été radié pendant les procédures d'opposition canadienne.

Enfin, une marque autrement descriptive peut être considérée comme non dépourvue de distinctivité au Canada mais il incombe alors au requérant de le démontrer par une preuve satisfaisante et convaincante.

Affaire *RONALD'S*[20]. La section d'appel a indiqué qu'après publication, il n'était plus possible de modifier la date de premier emploi allégué (1977.02.24) dans une demande d'enregistrement et ce, même pour alléguer une date de premier emploi postérieure (1978.06.16) à la production de la demande (1977.09.19): une ordonnance de prohibition est donc émise à l'encontre du registraire pour qu'il traite la demande sur la base de la date mentionnée à la publication [21]. Cet arrêt renversait une jurisprudence jusque là bien établie en première instance [22].

Affaire *RICARD*[23]. Où la section d'appel a conclu qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce n'était pas déficiente pour la seule raison que le requérant avait indiqué à titre de prédecesseur en titre une personne qui avait employé la marque à titre de licencié plutôt que de prédecesseur en titre [24].

§2 OPPOSITION

La procédure d'opposition est régie par l'article 38 de la Loi, les règles 35 à 47 et un certain nombre de directives administratives publiées au *Journal des marques de commerce* [25].

§2.1 Facteurs à considérer

L'affaire **LEAF**[\[26\]](#), pour court que soit l'arrêt confirmatif, rappelle que la confusion entre deux marques relève de la première impression d'un acheteur probable, les marques devant être considérées dans leur totalité. S'agissant de marques comprenant pour partie principale une feuille d'érable, la section d'appel, par le juge Mahoney, y va d'un *obiter dictum* quant à ses réserves sur la force d'une marque dont la feuille d'érable nationale est l'élément prédominant [\[27\]](#).

Dans l'arrêt **Ferrero/Freddy**[\[28\]](#), la section d'appel de la Cour fédérale estimait qu'il n'y avait pas de confusion, en relation avec des tartinades aux noisettes et cacao, entre la marque NOIXELLE et la marque NUTELLA déjà enregistrée. L'argument principal de l'opposante résidait qu'au Canada, le bilinguisme faisait en sorte que le consommateur verrait nécessairement en la marque NOIXELLE une traduction de la marque NUTELLA. À cela, chacun des trois juges, quoiqu'avec une approche différente, a conclu que la confusion ne devait pas s'analyser dans le cadre d'un bilinguisme officiel mais plutôt du point de vue d'un consommateur, lequel, en première impression, ne reconnaîtrait pas la marque NOIXELLE comme une traduction de la marque NUTELLA. De fait, le seul élément traduisible de la marque NUTELLA est le terme "nut" qui peut se traduire par le terme "noix" et que l'on retrouve dans la marque NOIXELLE. Or, c'est la marque dans son ensemble qu'il faut considérer et non, artificiellement, chacune de ses parties. De plus, la marque NUTELLA et la marque NOIXELLE sont des mots inventés qui ne sauraient donc être traduits.

Dans l'affaire **NEWFIE DUCK** [\[29\]](#), la section d'appel a entériné la décision du registraire à l'effet que le caractère commun du terme "duck" dans l'industrie du vin faisait en sorte que l'opposante ne pouvait réclamer de monopole sur ce terme et de par son vin BABY DUCK empêcher l'enregistrement d'un mousseux NEWFIE DUCK.

Une vente par un titulaire étranger de produits portant sa marque à un distributeur canadien peut constituer emploi de la marque au Canada pour ce titulaire et, partant, lui conférer des droits à l'encontre d'une demande d'enregistrement dont celle de ce distributeur: affaire **Q AND Q** [\[30\]](#).

Dans l'arrêt **Park Avenue/Wickes** [\[31\]](#), la section d'appel, par le juge Desjardins, a clarifié la situation quant à certains problèmes soulevés dans les procédures d'opposition [\[32\]](#).

a) La date pertinente pour déterminer la non-enregistrabilité pour confusion. Une marque de commerce qui crée de la confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, avec une marque de commerce enregistrée n'est pas enregistrable comme contraire à l'alinéa 12(1)d): c'est là un motif d'opposition autrement prévu par l'alinéa 38(2)b).

Cette confusion doit-elle cependant être évaluée au moment de la production de la demande, lors de la publication ou de l'opposition ou encore lors de la décision du registraire? C'est que, contrairement, par exemple aux divers alinéas des paragraphes 16(1), 16(2) et 16(3) [personne ayant droit à l'enregistrement], le paragraphe 6(5) et l'alinéa 12(1)d) ne comportent pas une telle précision, d'où l'incertitude jurisprudentielle. Le registraire déterminait généralement cette confusion au moment de l'opposition, une position décriée par certains auteurs [\[33\]](#). Reprenant le raisonnement dans son arrêt, la section d'appel estime que, lorsqu'il rend sa décision sous l'alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte de l'état du registre tel qu'il se trouve au moment de sa décision, quelque soit les modifications qui, dans l'intervalle, ont pu survenir.

b) Non-exploitation. La non-exploitation de la marque enregistrée BABYBEAUTY qu'alléguait l'opposante est un facteur qu'aurait dû considérer le registraire puisqu'il s'agit là d'un des critères, certes non exhaustifs, que prévoit le paragraphe 6(5) de la Loi pour évaluer la confusion entre deux marques ou noms (*i.e.*, al. 6(5)a), la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; al. 6(5)b), la période pendant laquelle elles ont été en usage).

c) Approche globale . Les marques en cause doivent être considérées dans leur totalité et non disséquées pour en trouver artificiellement des points communs ou des dissemblances. La marque de l'opposante étant BABYBEAUTY, le jugement *a quo* qui trouvait confusion entre ce segment et le segment BEAUTY contenu dans la marque POSTURE-BEAUTY était mal fondé puisqu'il méconnaissait l'objet de la demande et, de surcroît, donnait un champ de protection trop étendu à un terme commun de la langue anglaise, descriptif d'un état.

d) L'état du registre . La présence au registre de plusieurs marques comprenant le terme BEAUTY est un fait pertinent à considérer puisqu'il est de nature à indiquer qu'un tel terme est commun à une industrie et, partant, ne jouit pas d'une protection étendue sauf dans la mesure où toutes ces marques seraient au nom du même propriétaire qui pourrait alors se réclamer d'une famille de marques.

Cela étant posé, la section d'appel applique à la détermination de la confusion entre les marques en cause les facteurs énumérés au paragraphe 6(5), et constate

i) le peu de distinctivité de la marque BABYBEAUTY,

ii) l'exploitation de la marque POSTURE-BEAUTY et la non-exploitation de la marque BABYBEAUTY,

iii) le fait que la clientèle cible, pour identique qu'elle soit, ne fait pas d'achat à la hâte et

iv) le seul élément commun entre les marques en cause est le nom commun BEAUTY, descriptif d'un état, de haute récurrence au registre et communément utilisé dans l'industrie.

Le pourvoi est accueilli et la demande d'enregistrement retournée au registraire pour qu'il agisse que de droit et procède à l'enregistrement de la marque POSTURE-BEAUTY [34].

L'arrêt confirmatif rendu dans l'affaire **MOLSON BLUE** [35] est aussi court que peu instructif, dans la mesure où, dans son bref arrêt, la section d'appel, par le juge Isaac, ne fait qu'entériner, sans vraiment le commenter, le jugement de première instance maintenant lui-même la décision du registraire qui, faute pour l'opposante de s'être déchargée de son fardeau de preuve, avait rejeté son opposition et permis l'enregistrement de la marque de commerce en cause.

Dans les affaires **NUTRI-VITE**[36] et **NUTRI-BRAN**[37], la section d'appel, par le juge Stone, fait droit aux pourvois et rejette les oppositions, retournant les dossiers au registraire pour qu'il procède que de droit. Les marques NUTRI-VITE et NUTRI-BAN que voulait employer la requérante pour des casse-croûtes créent-elles de la confusion avec les marques NUTRI-BRAN et NUTRI-FIBRE qu'employait l'opposante également pour des casse-croûtes?

L'état du registre démontrant la haute récurrence de marques de commerce incorporant le terme "nutri-", il s'agissait là d'une circonstance dont le registraire aurait dû tenir compte en rendant sa décision. En effet, de ces nombreuses marques à l'élément commun "nutri-", il fallait tirer que le consommateur était habitué à faire les distinctions appropriées entre toutes les marques de ce type en prêtant davantage attention aux différences, même petites, qui pouvaient exister entre elles. Cela est d'autant plus vrai que le registraire en était venu à la conclusion que les marques en cause avaient peu de distinctivité inhérente: en pareil cas, de petites différences s'avèrent suffisantes pour les distinguer. Ainsi, considérées dans leur totalité, les suffixes VITE ou BRAN de l'une distinguent suffisamment les marques à suffixe MAX ou FIBRE de l'autre.

De plus, l'état du registre est à considérer non seulement dans une action en violation de marques de commerce mais également dans le cadre d'une procédure d'opposition et son état est pertinent jusqu'au moment où la décision est rendue [38].

Dans l'affaire *K.C. MASTERPIECE* [39], la section d'appel, par le juge Mahoney, confirme le juge de première instance qui avait infirmé la décision du registraire et, dans le cadre d'une opposition, refusé (ou, comme le dit le paragraphe 38(8), "repoussé") une demande d'enregistrement de cette marque. L'arrêt d'appel a d'intéressant qu'il refuse d'entériner une avancée du juge de première instance à l'effet que la vente par l'opposante de ses produits MASTERPIECE uniquement dans son propre réseau d'établissements en limitait l'étendue de protection. Cette circonstance, rétablit la section d'appel, n'a de pertinence que pour déterminer la mesure dans laquelle la marque est devenue connue et certes pas, comme telle, pour déterminer le champ de protection auquel elle a droit.

L'affaire *MISS NUDE UNIVERSE* [40] permet à la section d'appel de rétablir, par un arrêt qui fourmille de notes de bas de pages touffues, le droit quant aux principes qui, en matière d'opposition, doivent régir la détermination de la confusion.

Rappelons les procédures:

–le 1985.06.24, Bohna demande l'enregistrement, sur la base d'une intention d'emploi, de la marque MISS NUDE UNIVERSE en liaison avec des vêtements pour femme et la gestion d'un concours de beauté;

–le 1987.10.07, l'américaine Miss Universe, Inc. forme opposition sur la base, entre autres, de ses enregistrements et révélation de ses marque et nom de type MISS UNIVERSE en liaison avec un concours de beauté;

–le 1991.03.08, le registraire fait droit pour partie à l'opposition et repousse la demande d'enregistrement en regard des vêtements mais l'admet en regard des services; son rejet de l'opposition est fondé sur un point technique, savoir une identification déficiente des services dans la déclaration d'opposition [l'alinéa 38(3)a) indique, en effet, que la déclaration d'opposition doit indiquer les motifs d'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre];

–seule Miss Universe, Inc. a formé appel;

–le 1992.07.03, la section de première instance (juge Strayer) maintenait la décision du registraire, estimant qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques en cause; par contre, le juge de première instance critiquait sévèrement le registraire pour avoir fait primer sur le fond un point technique que personne n'avait soulevé ou plaidé, qui ne causait pas préjudice à Bohna et qui apparaissait clairement de la preuve;

–pourvoi de Miss Universe, Inc;

–le 1994.11.07, la section d'appel, par le juge Décary, faisait droit au pourvoi et, concluant que la demande d'enregistrement devait être repoussée, retournait le dossier au registraire pour qu'il agisse que de droit.

Quels sont ces principes?

1° Pour décider si une marque (ou un nom) crée de la confusion avec une autre marque (ou nom), la cour doit se demander si, à titre de première impression, pour un acheteur ordinaire qui n'a qu'une réminiscence imparfaite de la première marque (ou nom), l'emploi concurrent des deux marques (ou nom) dans la même région est susceptible de lui faire conclure que les marchandises ou services liés à ces marques (ou nom) originent de la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie;

2° pour que des marques ou noms soient susceptibles d'être confondus ["likelihood of confusion"], il n'est pas nécessaire que les parties en présence opèrent dans les mêmes champs ou industries ou que les marchandises ou services soient de même catégorie ou qualité ou soient destinés à de mêmes catégories d'acheteurs;

3° en décidant si deux marques ou noms sont susceptibles de créer de la confusion, la cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles mentionnées au paragraphe 6(5);

4° les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) ne sont cependant pas exhaustifs et leur poids varie en fonction des données factuelles et des circonstances;

5° c'est toujours sur celui qui demande l'enregistrement que repose le fardeau de prouver, sur une prépondérance de preuve, que sa marque n'est pas susceptible d'être confondue avec les marques ou nom antérieurement employés ou enregistrés;

6° plus la marque est forte [distinctivité inhérente ou notoriété acquise] et plus grand sera son champ de protection, le fardeau du requérant à l'enregistrement s'accroissant alors d'autant.

Appliquant ces principes au jugement *a quo*, la section d'appel tire donc les conclusions auxquelles aurait dû en arriver le juge de première instance.

Ainsi, s'il est vrai qu'à l'origine une marque MISS UNIVERSE n'était pas très distinctive, il n'en demeure pas moins que trente années d'exploitation importante l'ont rendue distinctive et que le requérant, à titre de nouveau-venu dans le marché, devait s'assurer que sa marque ne soit pas susceptible de créer de la confusion, d'autant plus qu'elle incorporait la totalité de celle de l'autre: MISS NUDE UNIVERSE: "It was the duty of the respondent to select a name with care so as to avoid any confusion -as is required under the definition of "proposed trade-mark" in section 2 of the Act- and so as to avoid the appearance that he intended to jump in the bandwagon of an already famous mark." D'autant plus qu'un témoin avait déclaré: "The name "Miss Nude Universe" will be a selling feature without a lot of explanations. Everyone knows the name!" ...

Ensuite, le juge de première instance a erré en portant son attention sur les différences plutôt que les ressemblances entre les marques en cause, contrairement à la jurisprudence de la section d'appel [41].

La section d'appel relève une troisième erreur du juge de première instance, savoir la prise en compte dans sa décision des représentations de Bohna quant à la façon dont devraient être organisés les concours MISS NUDE UNIVERSE par rapport à ceux de MISS UNIVERSE, alors même qu'ils relevaient tous deux de la même industrie. D'une part, une telle limitation ne se trouvait pas mentionnée à la demande sous opposition et, d'autre part, malgré ces représentations, il s'avérait que les concours de l'un et de l'autre se dérouleraient, somme toute, dans le même type d'endroit. La cour note au surcroît que, malgré ses représentations et intentions du requérant, rien n'empêcherait un successeur en titre éventuel ou même le requérant de modifier, au cours des ans, la présentation du concours MISS NUDE UNIVERSE de telle sorte qu'il soit alors en concurrence directe avec celui de MISS UNIVERSE.

Dernière erreur relevée par la section d'appel, le juge de première instance avait, à tort, considéré le mot NUDE isolément et lui avait donné une importance prépondérante ("an arresting significance"). En l'espèce, ce sont plutôt les mots MISS UNIVERSE, communs aux deux marques en cause qui étaient d'importance. En effet, la marque MISS NUDE UNIVERSE comprenant la totalité de la marque MISS UNIVERSE, la nature adjectivale du terme NUDE portait qualification du terme MISS et, partant, n'était pas, à lui seul, apte à distinguer les deux marques en cause.

Enfin, s'agissant de preuve par affidavit alors que la crédibilité de témoignages *viva voce* n'était pas en cause, la section d'appel s'estime en aussi bonne position que le juge de première instance pour tirer de la preuve ses propres inférences et ainsi repousser la demande.

Affaire *AUTOMAX*^[42]. La section d'appel, par le juge Létourneau, tout en rejetant l'appel et repoussant comme le registraire partie des demandes d'enregistrement profite de l'occasion pour corriger certaines avancées du juge de première instance. Rappelons d'abord certains faits du dossier:

–le 1986.04.11, U.A.P., demande l'enregistrement, sur la base d'une intention d'emploi, d'une marque AUTOMAX en liaison avec des marchandises et services automobiles, de quincaillerie et d'articles de sport (une autre demande pour la marque graphique sera produite plus tard et fera, elle aussi, l'objet d'une opposition parallèle dont traite également cet arrêt);

–le 1987.08.27, Automaxi forme opposition sur la base de son enregistrement d'une marque AUTOMAXI en liaison avec des accessoires automobiles;

–le 1988.09.26, le registraire refuse de permettre à Automaxi d'amender sa déclaration d'opposition pour permettre d'y alléguer également emploi d'une marque non enregistrée qui remplaçait celle déjà enregistrée;

–le 1991.10.31, le registraire repousse la demande d'enregistrement pour les marchandises et services reliés à l'automobile et l'admet quant aux autres ^[43];

–appel de U.A.P. de la portion de la décision qui lui est défavorable;

–le 1993.03.02, la section de première instance de la Cour fédérale (juge Teitelbaum) rejette l'appel en insistant sur le fardeau important qu'a, en pareilles circonstances, un appellant de prouver que le registraire avait erré;

–appel de U.A.P. qui, cette fois, se restreint aux seuls services; contre-appel de Automaxi qui s'en prend à l'absence de juridiction du registraire pour scinder ainsi une demande d'enregistrement sous opposition

–le 1994.12.15, la section d'appel, confirme les deux instances inférieures.

Tout en reconnaissant que le juge de première instance a erré en appréciant la confusion à la date de l'opposition plutôt qu'à la date de la décision du registraire [comme l'enseignait l'arrêt *ParkAvenue/Wickes*], la section d'appel estime, qu'en l'espèce, cette erreur n'a pas de conséquence pratique sur la détermination ultime de la confusion. Par contre, la section d'appel refuse la prétention de U.A.P. à l'effet que, lorsqu'il y a appel, c'est la date du jugement de la section de première instance qui devrait servir de point d'ancrage et s'en tient -tant pour des raisons d'ordre conceptuel que pratique- à la date de la décision du registraire comme date pertinente à l'évaluation de cette confusion.

Le juge de première instance a, malgré le refus d'amendement du registraire, considéré l'exploitation de la marque non enregistrée (et non alléguée à la déclaration d'opposition) pour évaluer la confusion entre les marques en cause. La section d'appel relève le point, mais conclut que cet état de chose procédait sans doute de ce que le juge de première instance percevait comme des variations de peu d'importance les différences entre les marques enregistrée et employée d'Automaxi. Cela ne justifiait toutefois pas, suivant la section d'appel, une intervention réformatrice puisque, les autres facteurs du paragraphe 6(5) considérés, il y avait une forte ressemblance phonétique entre les marques de même que quant aux idées suggérées,

chevauchement des marchandises et services et une possibilité réelle de confusion quant à la nature des commerces en présence!

En ce qui a trait au contre-appel d'Automaxi, celui, irrégulièrement soulevé, ne saurait être entendu puisqu'il aurait dû faire l'objet d'un appel distinct lors de l'appel de la décision du registraire et non être simplement soulevé dans le cadre de la réponse à l'avis d'appel de U.A.P, ce que le juge de première instance avait d'ailleurs à bon droit décidé [44].

Affaire *McBEANS*[45]. Où la section d'appel conclut [46] que l'emploi de marques composées des préfixes Mc et Mac ne crée pas un monopole qui s'étendrait à toutes les combinaisons de ces préfixes à d'autres syllabes. De plus, indépendamment du libellé de la demande, il est pertinent de prendre connaissance de la façon dont, subséquemment à la production de la demande, la marque en cause est employée et ce, au titre des circonstances énumérées aux alinéas du paragraphe 6(5) de la Loi [47].

Enfin, dans l'affaire *YO-YO*[48], le titulaire de la marque YO-YO pour le “jouet formé d'un disque de bois, ou d'autre matériau, évidé par le milieu de la tranche, qu'on fait descendre et monter le long d'un fil enroulé autour de son axe” [49], s'opposait à l'enregistrement de la marque YOS pour le même jouet [50]. Par son arrêt laconique, la section d'appel confirme que le registraire, dans le cadre d'une opposition, a juridiction pour se pencher sur la distinctivité inhérente des marques en cause, dont celle de l'opposant: ce critère de distinctivité est spécifiquement prévu à l'alinéa 6(5)a) de la Loi et est sans rapport avec la question de la validité de l'enregistrement de la marque de l'opposant.

§2.2 Poids à accorder à la décision du registraire

Dans l'arrêt confirmatif rendu dans l'affaire *MAC'S SNACKS* [51], la section d'appel, par le juge Stone, rappelle succinctement le principe déjà émis par la Cour suprême dans l'arrêt *Benson & Hedges* [52] à l'effet qu'un grand poids doit être donné à l'expertise du registraire et que le juge saisi de l'appel d'une de ses décisions ne doit pas interférer facilement à l'encontre de celle-ci, ce qui ne veut toutefois pas dire que le juge de première instance ne doit pas, dans le cadre de cet appel, étudier toutes les circonstances de l'espèce avant de rendre son jugement.

Le même principe est également repris, tout aussi brièvement, dans l'affaire *CUSTOM CUT* [53] où la section d'appel, par le juge Isaac, refuse d'intervenir à l'égard d'un jugement de première instance qui a correctement interprété ces mêmes principes.

§2.3 Délai de production d'une preuve complémentaire en appel

En appel à la section d'appel de la Cour fédérale du Canada d'une décision du registraire des marques de commerce, le paragraphe 56(5) de la Loi permet, on le sait, la production d'une preuve complémentaire.

Le mode de computation du délai de production de la preuve et de signification des procédures est contenu au titre du chapitre C des *Règles de la Cour fédérale* portant sur la propriété industrielle.

Si des prolongations de délai peuvent toujours être demandées, de part ou d'autre, à la Cour en vertu de la règle 3(9)c), elles devront être pleinement justifiées, tenant compte du caractère sommaire réitéré de ces procédures et de la pertinence de la preuve: c'est ce qu'illustrent les arrêts rendus dans les affaires PINGOUIN et ISI.

L'affaire *PINGOUIN*[54]. Le premier, quoique décidé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance modificatrice no 15, exprime clairement les critères, toujours applicables, sur lesquels le tribunal doit se fonder pour proroger ou non un délai, savoir:

- i) les raisons invoquées pour justifier du retard
- ii) la valeur intrinsèque de cette preuve additionnelle, considération faite
 - de sa pertinence,
 - de sa recevabilité et
 - de son utilité éventuelle pour le tribunal,

La section d'appel, par le juge Décary, indique qu'il est difficile pour le tribunal de jauger ces facteurs s'il n'a pas devant lui la preuve complémentaire que l'on veut ainsi "apporter" tardivement et qu'il n'est pas de saine pratique de demander à l'avance au tribunal, par une espèce de blanc-seing, une prorogation de délai pour produire une preuve qu'on n'est pas encore en mesure de produire; en pareil cas, la façon appropriée de procéder serait d'avertir l'adversaire qu'une preuve additionnelle sera produite et que, dès que disponible, la requête appropriée en prorogation sera présentée. Cette approche de la section d'appel -indépendamment de toute considération commerciale- vise à:

- i) maintenir l'intégrité du processus judiciaire en n'accordant pas prorogation sur simple spéculation quant à une éventualité,
- ii) éviter la multiplication des procédures (puisque l'autre partie pourrait, au stade de la production accordée, contester l'adéquation de celle-ci avec l'ordonnance rendue ou simplement sa pertinence quant à l'objet de l'appel) et
- iii) préserver le caractère sommaire sinon expéditif de la procédure d'appel.

La section d'appel prend toutefois bien garde de ne pas fermer la porte à toute demande de prorogation de délai pour la production d'une preuve qui n'est pas encore disponible, prenant en compte la possibilité de circonstances spéciales ("certain special circumstances"). En ce cas, il faudra procéder par requête pour "permission d'étendre les délais de présentation d'un avis de requête pour production tardive d'affidavits". Le tribunal saisi de pareille requête devra alors se montrer particulièrement rigoureux en examinant les critères suivants:

- i) les raisons du retard,
- ii) l'objet des affidavits qui seraient éventuellement déposés (pertinence, recevabilité et utilité) et
- iii) les raisons pour lesquelles ceux-ci ne sont pas disponibles.

Dans un second arrêt, l'affaire *ISI* [55], la section d'appel, par le juge Pratte, en arrivait au même résultat quoique, de façon surprenante, sans faire référence à son arrêt antérieur. Cette fois, cependant, l'appelante, au soutien de sa demande, avait produit un affidavit très circonstancié et joint les affidavits complétés qu'elle entendait produire à titre de preuve additionnelle.

Là encore, tout comme dans l'affaire PINGOUIN, l'affidavit d'expert était rejeté comme de peu d'utilité quant au fond du débat alors que l'affidavit principal, introductif de données factuelles inédites, était, lui aussi accepté.

La preuve additionnelle qui peut être apportée devant la section de première instance, en appel d'une décision de registraire, ne doit cependant pas être confondue avec celle qui, exceptionnellement pourra être admise par la section d'appel, en appel d'un jugement de la section de première instance. Les conditions de recevabilité d'une telle preuve de même que d'un amendement aux procédures devant la section d'appel sont rappelées dans l'affaire

LUBRICATION ENGINEERS [56]. Il s'agissait d'amender, devant la section d'appel, la déclaration d'opposition produite dix ans plus tôt devant la Commission des oppositions pour alléguer un motif d'opposition résultant de faits subséquents [57] et à la décision de la Commission des oppositions et au jugement de la section de première instance. Bien sûr, avec cet amendement, permission de produire preuve complémentaire était requise [58]. La section d'appel rappelle d'abord l'existence des Règles 1102 et 1104 des *Règles de la Cour fédérale du Canada* (C.R.C. 1978, c. 664) qui lui confèrent une grande discrétion en la matière.

Pour utile et crédible qu'elle aurait pu être, cette preuve devait également satisfaire un test de diligence raisonnable dans son introduction, ce que ne révélait pas le dossier [59]. De plus, la Cour n'exercera pas sa discrétion lorsque cette incurie aura privé l'autre partie de produire des preuves à l'encontre de ce qui fait l'objet de la demande d'amendement et de nouvelle preuve, ce que révélait également le dossier. Si la nouvelle preuve n'est pas permise, il s'ensuit que le motif d'opposition qu'elle devait étayer n'a pas de fondement factuel et, partant, l'amendement devient inutile et ne saurait être permis.

Affaire **NIVEA**[60]. où la section d'appel, par le juge Stone, réitère les critères permettant une telle preuve additionnelle [61] de même que la discrétion absolue que pourra exercer la Cour dans des circonstances ou pour des motifs exceptionnels [62].

§2.4 Transmission du dossier du registraire

Dans le cadre de l'affaire **AUTOMAX**[63], la section d'appel de la Cour fédérale, par le juge Pratte siégeant en division de pratique, a rappelé qu'en appel d'une décision du registraire des marques, c'est à celui qui voulait référer au dossier constitué devant le Bureau des marques de commerce qu'il incombait de faire en sorte que celui-ci soit transmis au greffe de première instance et qu'en appel d'un jugement de la section de première instance, il était trop tard pour compléter le dossier.

Lorsqu'est formé appel d'une décision du registraire, il y a lieu, en effet, à un moment ou à l'autre avant l'audition, de demander le transfert du dossier du Bureau des marques au greffe de la Cour fédérale (section de première instance). Cette transmission est prévue par l'article 60 de la Loi.

Quant au droit à payer, il est de 80 \$ par dossier, tel que cela est prévu par l'item 17 de la partie I du Tarif mentionné à l'annexe I du *Règlement sur les marques de commerce* (C.R.C. 1978, ch. 1559).

Cet arrêt rappelle que si la procédure d'appel d'une décision du registraire des marques de commerce devant la section de première instance de la Cour fédérale est de la nature d'un procès *de novo*, il n'en va certes pas de même d'un appel d'un jugement de la section de première instance à la section d'appel de la Cour fédérale, cet appel portant sur le dossier tel que constitué devant l'instance inférieure.

§2.5 Traitement des demandes de prorogation de délai par le registraire

Dans l'affaire **MENU**[64], la section d'appel a refusé d'intervenir pour permettre une prolongation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi et ce, en vertu de la discrétion dont était investi le registraire à cet égard [65]. La section d'appel a toutefois refusé de se prononcer sur le pouvoir du registraire de réviser une décision rendue à ce titre.

Sans même considérer une demande de prolongation de délai d'Ault pour former opposition (autrement produite à temps mais perdue dans les méandres administratifs du traitement du courrier), le registraire admet à l'enregistrement la marque de commerce **I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER** [66] de Lipton. Cris et protestations de l'opposante éventuelle, rien n'y fait car le registraire, fort du texte de l'article 39 de la *Loi sur les marques de commerce*, tel qu'il était alors,

s'estime *functus officio* par cette admission à l'enregistrement, conforté en cette position, il est vrai, par la jurisprudence classique de première instance qui prévalait.

Pas contente, on s'en doute, l'opposante éventuelle demande à la section de première instance d'intervenir par *certiorari* et *mandamus* en vertu du pouvoir de révision prévu par l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Le juge Rouleau fait droit à la demande de révision [67] et, pratique, son collègue le juge Collier suspend subséquemment l'exécution de sa décision pendant l'appel de celle-ci [68].

La section d'appel, par le juge MacGuigan, rejette le pourvoi et la cassation de la décision du registraire sur la base de l'équité procédurale, puisque l'opposante éventuelle avait le droit de voir sa demande de prorogation considérée avant que le registraire n'admette la marque de commerce à l'enregistrement.

Dans son arrêt, la section d'appel, tout en déplorant le méli-mélo administratif, avait également rappelé que les recours extraordinaires ne devaient pas servir de palliatif aux carences législatives; cette fois, elle a dû être entendue du législateur car cet article 39 a depuis été modifié pour en supprimer l'effet parfois "ignominieux".

Entré en vigueur le 1993.06.09, l'article 67 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle* (L.C. 1993, ch. 15) permet maintenant au registraire de retirer son avis d'admission à l'enregistrement lorsqu'il a émis celui en vertu de l'article 39 sans tenir compte d'une demande de prorogation de délai pour s'opposer qui avait pu être produite avant son avis d'admission. Cette modification contre donc l'effet débilant de la disposition antérieure qui déclarait *functus officio* le registraire dès qu'il avait émis, même par erreur, cet avis d'admission et qui obligeait celui qui désirait s'opposer à demander l'intervention de la section de première instance de la Cour fédérale par le biais du recours extraordinaire en révision de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Le principe exprimé par la section d'appel dans l'affaire I CAN'T BELIEVE ITS NOT BUTTER demeure quand même applicable pour toutes les autres décisions du registraire qui, au sens de l'arrêt *Anheuser-Busch* [69], pourraient faire l'objet d'une telle révision.

§3 DÉCHÉANCE ADMINISTRATIVE SOUS L'ARTICLE 45

La procédure en déchéance administrative que prévoit l'article 45 de la Loi en est une qui se veut simple et sommaire: le registraire somme le propriétaire inscrit de prouver pleine exploitation d'une marque enregistrée, à défaut de quoi l'enregistrement en faisant l'objet est susceptible d'être radié. Cette procédure administrative ne saurait donc, même en appel d'une décision du registraire, être confondue à une procédure judiciaire où est autrement questionnée la validité d'un enregistrement pour l'un ou l'autre des motifs mentionnés au paragraphe 18(1) de la même loi .

§3.1 Contre-interrogatoire et preuve additionnelle

L'affaire *JAMESWAY* [70] illustre toutefois les différents tours que peut parfois prendre une telle procédure. En voici certains des rebondissements:

–le 1988.01.25, à la demande de Meredith & Finlayson (agissant probablement en sous-main pour un client dont il ne voulait pas divulguer l'identité), le registraire somme Berg à titre de propriétaire de l'enregistrement de la marque JAMESWAY d'en prouver l'emploi;

–le 1988.06.27, Berg produit preuve d'emploi [on se rappellera ici qu'en vertu de cette procédure devant le registraire, seul le propriétaire de l'enregistrement peut produire preuve];

–le 1990.02.13, il y a audition et

–le 1990.02.28, il y a décision maintenant tel quel l'enregistrement de la marque, sur la base de l'emploi prouvé pour partie des marchandises et des circonstances spéciales justifiant d'un non-emploi pour les autres;

–appel à la section de première instance de la Cour fédérale d'une requérante en déchéance mécontente de la décision du registraire et qui produit des affidavits tendant à contredire la preuve produite par le propriétaire devant le registraire;

–le 1990.06.13, première décision du protonotaire qui

i) refuse de rejeter cette preuve additionnelle de la requérante-appelante et

ii) remet *pro tanto* la demande de contre-interrogatoire de cette requérante-appelante sur les affidavits produits par le propriétaire devant le registraire;

–le 1990.10.04, en appel de la décision du protonotaire, le juge Dubé:

i) déclare recevable cette preuve additionnelle de la requérante-appelante et,

ii) constatant les ambiguïtés des affidavits produits devant le registraire par le propriétaire, fait droit à la demande de contre-interrogatoire sur ceux-ci présentée par la requérante-appelante;

–le 1991.12.18, la section d'appel, par le juge Hugessen, rend un premier arrêt

i) déclarant irrecevable cette preuve additionnelle de la requérante-appelante

[qui ne pouvait, du seul fait qu'elle était appelante, bénéficier de plus de droits dont elle ne disposait devant le registraire: “an appeal (...) does not have the effet of enlarging the scope of the inquiry or, consequentially, of the evidence relevant thereto”] et

ii) rejetait la demande de contre-interrogatoire sur les affidavits produits devant le registraire

[au motif que ces affidavits n'avaient été portés au dossier de la Cour fédérale que par la transmission du dossier du registraire [en vertu de l'obligation imposée par l'article 60 de la *Loi sur les marques de commerce*] et qu'en tant que tels, il ne s'agissait pas d'affidavits “déposés” suivant les Règles de la Cour fédérale et, par conséquent, ne pouvaient être visés par une ordonnance de contre-interrogatoire-interrogatoire en vertu de l'actuelle règle 704(8)].

Mais l'affaire n'en reste pas là [\[71\]](#): il faut, en effet, rendre jugement quant au fond de l'appel de la décision du registraire:

–le 1992.07.02, la section de première instance, par le juge Cullen, rejette le pourvoi de la requérante-appelante et maintient tel quel l'enregistrement de la marque JAMESWAY non toutefois sans quelques réserves quant à certaines des avancées du registraire quant à l'amplitude de la preuve d'exploitation nécessaire et l'évaluation des circonstances justifiant le non-emploi;

–le 1994.01.24, la section d'appel, du banc, faisait droit à l'appel de la requérante-appelante: en effet, l'avis émis initialement [*i.e.*, le 1988.01.25] par le registraire était illégal en ce que l'enregistrement auquel il était fait référence était incomplet, certaines des marchandises étant manquantes; le dossier est donc retourné au registraire pour que l'avis approprié soit envoyé au propriétaire, cette fois en conformité avec les dispositions de l'article 45 ...

Le libellé complet des marchandises, tel qu'il apparaissait à l'enregistrement incriminé TMDA 46,349 est ci-après reproduit, la portion “manquante” à l'avis initial du registraire faisant l'objet d'un soulignement:

Barns, barn stalls, pens, columns, ventilators, ventilating systems, filter and feed carriers and systems, stock wateres and feeders and parts and accessories of the foregoing, poultry houses, coops for fowls, ventilators, ventilating systems, heaters and heating systems, feed and litter carrier systems, incubators, brooders, feeders, wateres, nests and parts and accessories therefor (1977) (1) Incubator hatcher systems, automatic poultry chain feeders, automatic cage feeding systems, laying cages, pullet cages, hanging poultry feeders, poultry waterers and gas brooders; silo unloaders, cow stanchions, cow stalls, , stabling equipment, namely, barn cleanrs, barn floor scrapers, manure pumps, manure stackers, feed elevators, shuttle feeders, hog feeders, hog farrowing crates, gutter grating; ventilating systems, water bowls, cable feeders, feed carts, bunk feeders, hog pens, and hog farrowing stalls, hog water bowls, hen house, cattle barns and hog barns.

§3.2 Contemporanéité de l'emploi

La seconde affaire *MALBORO* [72] réitère le principe du caractère sommaire (*i.e.*, “élaguer le registre du bois mort”) de la procédure en déchéance prévue par l'article 45 de la Loi et que, dans le cas d'un contentieux entre les parties, c'est plutôt par radiation judiciaire en vertu de l'article 57 qu'il faudra procéder. Quant au fond, la cour rappelle que, dans le cadre de cette procédure à portée limitée, ce n'est pas au tribunal de déterminer ou de fixer ce que sont les pratiques constituant “le cours normal des affaires”; par contre, une preuve d'emploi subséquente à l'avis du registraire pourra être retenue et faire conclure à la réalité de l'emploi pour la période de référence précédant cet avis.

Une telle preuve subséquente à l'avis devra cependant, selon l'arrêt *Marcus c. Quaker Oats Co. of Canada* [73], être considérée avec scepticisme, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'explications quant à sa pertinence. Ce même arrêt discute également de la portée d'une cession confirmative (ou *nunc pro tunc*) pour conclure que, là encore, le contenu d'un document a préséance sur son titre et que les mots *nunc pro tunc* ne sauraient servir d'incantation pour régulariser *ipso facto* un emploi effectué par un autre que le titulaire de la marque enregistrée. Rappelons certaines dates de cette affaire:

–une première cession intervient le 1979.08.07 et est enregistrée le 1979.11.22;

–le 1980.05.28 un avis est émis en vertu de l'article 45 et le titulaire demande de prolongation de délai;

–une deuxième cession intervient le 1979.08.08, est produite le 1980.09.29 et est enregistrée le 1981.10.14;

–une preuve d'emploi par le second cessionnaire est produite le 1980.10.14.

En l'absence d'explications par le deuxième cessionnaire des raisons pour lesquelles cette cession serait ainsi intervenue opportunément avant l'avis mais n'aurait pas été enregistrée, la section d'appel a de sérieuses réserves, d'autant que la requérante en déchéance ne peut elle-même produire preuve ou contre-interroger. Sans refuser la pratique de telles cessions confirmatives, la section d'appel s'en tient ici au libellé même du document, savoir qu'il ne faut pas, en l'absence d'une formulation précise ou d'explications crédibles, confondre une cession rétroactive avec une cession confirmative: un cession libellée “avec effet au” ne pouvant valoir pour confirmer une cession “intervenue le”.

L'arrêt confirmatif rendu dans l'affaire *CLUB* [74] n'est pas, lui, porteur de grand débats. La section d'appel, par le juge Hugessen, rappelle de façon laconique qu'en l'absence d'erreur manifeste, il n'appartient pas à une cour d'appel de substituer ses conclusions à celle du juge de première instance: partant, dans le contexte d'une réorganisation corporative, la preuve (même par

ouï-dire) d'une seule vente dans les trois ans précédant l'avis du registraire, couplée à des ventes postérieures à l'avis, sera jugée suffisante pour faire conclure à un emploi dans le cours normal des affaires et maintenir l'enregistrement.

Plus intéressante toutefois est l'affaire **PROGOLF**[\[75\]](#) qui illustre le caractère technique de ce type de procédure et la nécessaire maîtrise des concepts de droit qui y sont impliqués [\[76\]](#):

–le 1988.07.06 le registraire émet l'avis prévu par l'article 45 de la Loi;

–le 1990.12.13, le registraire radie *in toto* l'enregistrement incriminé;

–le 1991.02.07, le propriétaire forme appel et produit preuve additionnelle;

–le 1992.04.14, la section de première instance (juge Rouleau) fait droit pour partie à l'appel, maintenant l'enregistrement pour des sacs de golf et des housses pour bâtons de golf et maintenant la radiation quant aux autres marchandises;

–le 1993.11.19, la section d'appel, par les juges Marceau et Létourneau (mais avec une forte dissidence du juge Desjardins), rétablissait la décision du registraire et maintenait la radiation *in toto* l'enregistrement incriminé.

Le juge Marceau estime, dans un premier temps, que cette preuve d'emploi n'a pas à être surabondante [“evidentiary overkill”] et les transactions qui la sous-tendent peuvent même être isolées et d'importance minime. Toutefois, s'appuyant sur le texte même du paragraphe 45(1), le juge en vient à la conclusion qu'en l'absence d'explication particulière, de telles transactions, 23 mois avant l'émission de l'avis, ne sauraient faire conclure, hormis l'indulgence du juge de première instance, que la marque était employée au moment de l'émission de l'avis du registraire.

Le juge Létourneau abonde dans le même sens, précisant toutefois que cet emploi n'a pas à être continu et qu'il peut même souffrir une interruption dans le temps: cette exploitation ne doit pas nécessairement consister en des transactions précédant immédiatement l'émission de l'avis, mais il doit néanmoins relever “d'une certaine actualité ou contemporanéité dans l'emploi”, en tenant parfois compte de la nature particulière d'un commerce ou d'une industrie. Est également réitéré le principe à l'effet que l'emploi doit être antérieur à l'émission de l'avis du registraire, un emploi postérieur ne pouvant, au mieux, que servir à établir cette continuité d'emploi à laquelle faisaient référence les arrêts RAINIER et MALBORO 2 [\[77\]](#).

Le juge Desjardins, quant à elle, tout en faisant siens les propos de son collègue le juge Létourneau notamment quant à l'effet confirmatif d'un emploi postérieur à l'avis et à la non nécessité d'un emploi continu, marque son désaccord avec l'interprétation factuelle de son collègue relativement à la contemporanéité de l'emploi résultant d'une preuve additionnelle et estime qu'elle n'a pas, à titre de juge d'appel, à intervenir dans la conclusion de fait (*i.e.*, l'existence d'un emploi suffisant) à laquelle en est arrivé le juge de première instance.

On notera les modifications à la période d'emploi que doit considérer le registraire dans le cadre d'une procédure en déchéance sous l'article 45: d'abord laissée à l'appréciation du registraire, la période pertinente d'emploi a, à compter du 1er janvier 1994, été fixée aux deux ans précédant l'émission de l'avis [Loi de mise en oeuvre de l'ALÉNA] et, à compter du 1er janvier 1996, a été portée aux trois ans précédant l'émission de cet avis [Loi de mise en oeuvre de l'OMC]. En l'absence de dispositifs, cette période de référence, selon le cas, s'appliquera à toutes les affaires qui, à l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des dispositions, étaient encore en instance (*i.e.*, pour lesquelles une décision n'avait pas été rendue, que la preuve, les arguments ou les plaidoiries aient été clos ou non).

§3.3 Général

Les arrêts confirmatifs dans les affaires *CLUB SELECT* [78] sont à l'effet que la décision d'émettre ou non l'avis prévu par l'article 45 est un acte purement administratif alors que la décision elle-même est de nature quasi-judiciaire; de plus, il faut présumer que l'agent ou autre préposé du Bureau des marques de commerce qui émet l'avis ou qui rend la décision en a l'autorité.

Dans l'affaire *CT CENTRAL TRANSPORT* [79], la section d'appel de la Cour fédérale a réitéré le principe à l'effet que, en réponse à un avis du registraire, de simples allégations d'emploi sont insuffisantes et qu'il incombe au titulaire de prouver cet emploi par des allégations de faits.

Enfin, le laconique arrêt rendu dans l'affaire *VALUE VILLAGE* [80], confirme le juge de première instance qui avait réitéré i) le caractère *de novo* d'un appel de la décision du registraire lorsqu'il y a preuve complémentaire, ii) le caractère minimaliste de la preuve requise par un titulaire pour maintenir son enregistrement dans le cadre d'une procédure sous l'article 45 et iii) le caractère limité d'une telle procédure qui ne vise certes pas à décider de droits concurrents des parties [81].

§4 RADIATION JUDICIAIRE D'UN ENREGISTREMENT

L'enregistrement d'une marque de commerce, on le sait, peut être radié pour l'un ou l'autre des motifs mentionnés aux divers alinéas du paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, savoir:

- a) la marque n'était pas enregistrable au moment de son enregistrement;
- b) la marque n'est pas distinctive au moment où sont instituées les procédures; en radiation de son enregistrement;
- c) la marque a été abandonnée;
- d) l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

À cet égard rappelons la juridiction exclusive de la Cour fédérale de par le paragraphe 57(1) de la Loi et le paragraphe 20(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* [82].

§4.1 Variation dans l'emploi

Dans l'affaire *PENGUIN*[83], Promafil cherchait à faire radier l'enregistrement d'une marque graphique représentant le dessin d'un pingouin au motif principal de l'abandon de celle-ci et son remplacement par une autre qui faisait elle-même l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement. Les versions en cause sont celles d'un pingouin mince, d'abord, puis ayant pris quelque peu d'embonpoint [84].

En première instance, le juge Reed avait conclu que, quant à elle, malgré toutes les explications techniques qui voulaient le justifier, le CORPULENT PENGUIN employé par son titulaire n'était pas le même que le SLIM PENGUIN enregistré par celui-ci et que l'abandon de la version SLIM PENGUIN s'inférait du non-emploi de cette version couplée et se confirmait par la demande d'enregistrement pour le CORPULENT PENGUIN qu'avait produite son titulaire.

La section d'appel, par le juge MacGuigan, décidait différemment et cassait le jugement de première instance. L'arrêt réitère d'abord le principe à l'effet qu'une marque devrait être employée dans la forme où elle est enregistrée et que toute variation se fait aux risques du titulaire. Par

contre, substituant son évaluation à celle du juge de première instance, la Cour d'appel conclut que les variations entre les deux marques ne portent que sur des détails et que, dans l'ensemble, la perception du message commercial par le public ne sera pas tronquée. Pour déterminer si l'impression visuelle générale [“visual impact”] est ainsi sauvegardée, un double test [emprunté à l'arrêt *Honeywell Bull* [85] peut être appliqué:

–d'abord, par une approche théorique, y a-t-il maintien de l'identité visuelle de telle sorte que la marque puisse être reconnue malgré son emploi sous une forme autre que celle enregistrée?

–ensuite, dans une approche pratique, cette autre forme est-elle de nature à tromper le public consommateur quant à l'origine des marchandises ou services?

Les références de la cour au droit américain de même que son recours, dans ce contexte, au test de confusion mentionné à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, laisseront certains songeurs, sinon même avec un goût amer, d'autant plus que la Cour suprême, après un long délibéré, a finalement refusé la permission d'en appeler [86].

§4.2 Fardeau de preuve et dates critiques

Dans la première affaire *MALBORO* [87], la section d'appel, par le juge MacGuigan, rappelle que le fardeau de prouver l'invalidité d'un enregistrement est réel et repose sur le demandeur; de plus, une demande de radiation ne vise pas qu'à satisfaire les intérêts des parties, mais aussi à protéger l'intérêt public dans le maintien d'un registre des marques conforme à la réalité. Pour ce qui est des motifs de radiation, il faut, suivant le cas, s'en reporter à la Loi applicable au moment de l'enregistrement. Par ailleurs, on ne saurait faire grief au titulaire d'une marque de commerce enregistrée de faits qui sont hors de son contrôle pour conclure à la perte de distinctivité de cette marque: en l'espèce, le débordement transfrontalier de publicité de la part du titulaire américain de la même marque. Enfin, l'abandon d'une marque ne résulte pas d'un simple non-emploi de celle-ci mais d'un non-emploi couplé à une intention d'abandon de cette marque.

Dans l'affaire *CACHAREL* [88], le couturier Jean Bousquet dit “Cacharel”, tentait, par requête introductive d'instance, de faire radier l'enregistrement de la marque CACHAREL qu'avait obtenue en 1975 Barmish pour des pantalons sur la base de son emploi de la marque au Canada depuis 1974 [89]. Symptomatique d'ailleurs de certains délais “inhérents” à une procédure qui se veut sommaire, notons que la requête en radiation avait été instituée en 1983 et que la décision de première instance a été rendue en 1991 ...

Pour connu que puisse être devenu le couturier requérant, le tribunal doit néanmoins s'interroger sur l'époque où celui-ci a commencé à faire affaires au Canada ou à y être connu de façon à jouir d'une certaine réputation.

Ainsi, lorsqu'il est allégué qu'en vertu de l'alinéa 18(1)a) une marque n'était pas enregistrable comme contraire aux alinéas 12(1)e) et 9(1)k), il faut s'en reporter au moment de l'adoption (*i.e.*, production de la demande ou premier emploi) par l'auteur de la demande: en l'absence d'une telle preuve d'association du public, à cette époque (*i.e.*, en 1974-75), du nom CACHAREL au requérant, cette branche de la requête est rejetée.

L'attaque qui porte sur la perte de distinctivité, elle, s'évalue à un autre moment, savoir lors de l'institution des procédures (*i.e.*, en 1983). Encore une fois, tenant compte du fardeau bien réel de preuve qui repose sur celui qui demande la radiation d'un enregistrement, le tribunal conclut de la lenteur à réagir du requérant (une seule mise en demeure en 1975), de l'absence de vente par celui-ci depuis 1977 et de ventes très importantes de l'intimé Barmish que la marque CACHAREL, dans les faits, distingue bien les pantalons CACHAREL de Barmish de ceux des autres, dont le couturier et son entreprise.

Enfin, au registre depuis plus de cinq ans lors de la requête en radiation, l'enregistrement de la marque CACHAREL devenait incontestable au sens du paragraphe 17(2): il fallait donc établir que lors de l'adoption (*i.e.*, production de la demande ou premier emploi) de la marque CACHAREL au Canada, Barmish, à titre d'auteur de la demande, était au courant de l'emploi ou de la révélation antérieure à cette adoption de la marque CACHAREL par le requérant ou son entreprise. De cela, pas de preuve également, d'où le rejet de la demande de radiation.

La section d'appel, par le juge Mahoney, confirme le jugement *a quo*, refusant d'intervenir dans les conclusions de fait du juge de première instance. La cour note toutefois qu'un nouveau moyen -non mentionné à la requête introductive non plus que plaidé en première instance- est soulevé en appel, savoir l'invalidité de l'enregistrement comme contraire aux honnêtes usages industriels et commerciaux auxquels il est fait référence au paragraphe 7e) de la Loi. Ce moyen ne saurait être retenu vu l'inconstitutionnalité du paragraphe tel que cela a été décidé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Vapor/Macdonald*[\[90\]](#).

§4.3 La marque du distributeur

Dans l'affaire *ASTRO-VAC*[\[91\]](#), la marque était enregistrée pour des aspirateurs centraux que vendait le titulaire mais qui étaient installés, entretenus et réparés par des distributeurs. La section d'appel, par le juge Mahoney, a refusé d'invalider l'enregistrement pour perte de caractère distinctif de la marque, l'emploi de celle-ci pour des services ne portant pas atteinte, dans les circonstances et eu égard au fardeau de preuve, à la distinctivité de la marque pour les marchandises en liaison avec lesquelles elle était enregistrée.

Dans l'affaire *SUNREZ*[\[92\]](#) la section d'appel, par le juge Létourneau, rappelle le principe à l'effet qu'un distributeur ne peut généralement pas, du fait de la simple distribution d'un produit qu'il représente, devenir le propriétaire de la marque de commerce qu'y appose le manufacturier. Pour que ce principe s'applique, encore faut-il que le distributeur ait représenté un tel produit pour son manufacturier. Bref, que le distributeur n'ait pas agi à titre de principal mais d'agent: *a non domino* ou *super non domino*, c'est selon!

La demande d'enregistrement de l'ex-distributeur était fondée sur une exploitation de la marque en cause subséquente à la terminaison de ses relations d'affaires avec le manufacturier américain et sur le fait que les produits ne provenaient pas de celui-ci. De plus, même en reconnaissant que l'exploitation antérieure de la marque qu'aurait pu faire le distributeur canadien aurait bénéficié au manufacturier américain, encore aurait-il fallu qu'il y ait une exploitation constitutive de droits au Canada. En l'espèce, ce produit particulier n'était pas vendu au Canada et l'unique transaction recevable était trop faible (autrement qualifiée de "token use" par la cour) pour donner naissance à des droits opposables subséquentement à un ex-distributeur qui par ses propres activités, s'était taillé une part de marché substantielle en regard de ce qui était bel et bien "sa" marque.

§5 REDRESSEMENTS POUR USURPATION

§5.1 Action pour violation des droits à la marque

Les recours en contrefaçon se fondent généralement sur les articles 19 ("droit exclusif à l'emploi") et 20 (marque créant de la confusion") de la *Loi sur les marques de commerce*. L'affaire *MR. SUBMARINE* [\[93\]](#) illustre bien la portée différente de ces articles. La section d'appel indique d'abord que les droits dérivant d'un enregistrement de marques de commerce sont pan-canadiens et non limités aux seules régions où un propriétaire emploie sa marque.

Ainsi, même s'il s'agit de marchandises et services semblables, le droit exclusif à la marque enregistrée MR. SUBMARINE (enregistrée pour sandwiches et restauration) n'est pas enfreint par l'emploi d'une marque Mr. SUB'S PIZZA (employée pour sandwiches et pizzas): pour que cet

article reçoive application, il faut que la marque du demandeur ait été employée “telle qu'enregistrée”, par le défendeur, ce qui n'était pas le cas.

Par contre, l'article 20 étend la protection à l'emploi de la marque enregistrée à tout emploi d'une autre marque ou nom susceptible de créer de la confusion [94], qu'il s'agisse ou non des même catégories de marchandises ou services et sans rapport avec la manière dont l'une et l'autre des parties emploient marques et noms. Pour déterminer cette confusion, on peut référer aux critères non exhaustifs du paragraphe 6(5), mais ce ne sont pas les différences entre les marques et noms qui doivent être considérées, mais plutôt leurs ressemblances [95].

Affaire **CIBELLE**[96]. Y a-t-il confusion entre les marques et noms CITADELLE et CIBELLE pour des piscines? Reprenant la jurisprudence classique, la Cour d'appel du Québec, par le juge Beauregard, émet l'injonction interlocutoire qu'avait refusée le juge de première instance et ce, pour les motifs suivants: i) l'intention du défendeur de créer de la confusion, notamment par une publicité semblable, par des explications vagues sur le choix du nom reproché et par une connaissance du marché, sont autant de critères à évaluer pour déterminer s'il y a confusion; ii) le demandeur n'avait pas à prouver qu'il existait de la confusion mais simplement que l'emploi concurrent des marques en cause serait susceptible de créer de la confusion dans l'esprit du public; iii) à cet égard, il ne faut pas s'attarder un public averti mais plutôt “monsieur tout le monde”, le test étant celui du souvenir imparfait du consommateur moyen. En l'espèce, les marque et nom du défendeur créaient de la confusion avec ceux du demandeur, tant au niveau visuel que sonore.

Dans l'affaire **CMH**[97], la Cour d'appel de Colombie-britannique dispose qu'une ordonnance d'injonction interlocutoire devait se restreindre aux droits auxquels pouvait prétendre le demandeur: que celui-ci puisse ainsi prétendre à l'exclusivité des lettres C, M ou H était une chose mais cela ne permettait certes pas au juge de première instance d'interdire au défendeur l'utilisation de son nom corporatif dont les premières lettres de chacun des mots le composant étaient justement les lettres C, M et H [98].

L'affaire **POLO**[99] illustre également la nécessité de limiter les ordonnances d'injonction uniquement ce à quoi le demandeur peut prétendre. En première instance, sur la base d'une famille de marques comprenant le terme “polo”, le juge de première instance avait interdit au défendeur l'utilisation des marques du demandeur de même que de quelque marque comprenant le terme “polo” ou la représentation d'un joueur de polo. La section d'appel a modifié le jugement de façon à en supprimer la dernière périphrase, puisqu'il était juridiquement concevable que l'utilisation de marques comprenant le terme “polo” ne crée pas de confusion avec les marques du demandeur.

S'agissant d'un arrêt rendu du consentement des parties, l'affaire **Ô/Ô MAQUILLAGE** [100] revêt donc peu d'intérêt, sinon dans la mesure où elle indique qu'en Cour d'appel du Québec -tout comme, par exemple, en Cour d'appel fédérale en vertu de la règle 1212- un jugement de première instance peut être modifié au gré des parties, sous réserve bien sûr, que l'intérêt public n'en soit pas affecté [101].

L'arrêt de la section d'appel dans **AOC/Konica** [102] met en jeu des concepts plus complexes, du moins si l'on suit -ou tente de le faire- le raisonnement de la cour.

Le sous-alinéa 9(1)n)iii) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une marque dont le registraire a donné avis public d'adoption et d'emploi par une autorité publique. Depuis l'arrêt **AOC/Allied** [103] l'on sait que tel avis public emporte, à compter de la publication, prohibition d'adoption et d'emploi sauf dans la mesure où un tel emploi était antérieur à la publication de cet avis.

Ayant ainsi adopté en 1980 à titre de marque officielle le terme “OLYMPIC”, l'Association olympique canadienne ne pouvait s'objecter à la commercialisation au Canada du *Guinness Book*

of Olympic Records, la publication en étant antérieure à la date de publication de son avis public. Par contre, l'AOC s'objectait à ce que Konica vende comme un ensemble, ses pellicules pour film avec, en prime sa propre édition, sous licence de l'éditeur, le *Guinness Book of Olympic Records*.

Concluant qu'il n'y avait pas eu emploi du terme OLYMPICS à titre de marque de commerce mais plutôt un emploi "autrement qu'à titre de marque de commerce", le juge de première instance rejetait quand même l'action au motif que, quant à lui, c'est l'éditeur Guinness, bénéficiaire de droits découlant d'une exploitation antérieure, et non la défenderesse Konica qui avait ainsi adopté le terme OLYMPICS.

Dans son arrêt, la section d'appel, par le juge Huggessen, a marqué son désaccord.

D'abord, elle estime que l'utilisation qui est faite du terme OLYMPIC dans l'ensemble promotionnel (le livre faisait partie d'une trousse promotionnelle emballée par rétraction sous plastique [ou "shrink-wrap"] avec trois rouleaux de pellicules photographiques Konica) constituait un emploi du terme OLYMPIC à titre de marque de commerce. La cour n'a d'ailleurs pas caché que "compte tenu de la dimension et de la couleur de l'impression des termes "Olympic Records" (en or et beaucoup plus gros que tous les autres caractères se trouvant ailleurs sur tout le paquet) il [lui] est impossible d'affirmer que le terme "Olympic" n'est pas une partie importante et essentielle d'un signe distinctif employée par [la défenderesse] afin de distinguer ses marchandises".

De plus, la section d'appel indique que les droits antérieurs auxquels pouvait prétendre Guinness à l'emploi du terme OLYMPIC visaient bières et livres et qu'en l'espèce, même à titre de licenciée de Guinness, Konica employait le terme OLYMPIC en liaison non pas uniquement avec le livre *Guinness Book of Olympic Records* mais plutôt en liaison avec sa pellicule photographique.

Cette transformation du *Guinness Book of Olympic Records* en un *Konica Guinness Books of Olympic Records* pour la vente et la promotion des appareils et pellicules photographiques de la défenderesse tombait donc sous le coup des interdictions des articles 9 et 11 de la Loi.

L'affaire **GUCCI**[\[104\]](#) touchait sur la portée de la défense offerte par les alinéas 20a) et 20b)(ii) de la Loi, savoir la non contrefaçon par l'utilisation de bonne foi de son nom personnel comme nom commercial ou l'emploi de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, d'une description exacte de la qualité des marchandises [\[105\]](#).

Paolo Gucci, un lointain cousin de la célèbre famille, avait permis, par le biais de tierces sociétés (Creazioni Creative Corp. et Mega Corp. Home Furnishings Inc.) et contre espèces, à un manufacturier de meubles lavallois (Meubles Renel Inc.) d'utiliser son nom personnel, ses initiales PG dans une forme graphique particulière ainsi que la marque PAOLO, laquelle devait être employée dans la phrase PAOLO DESIGNED BY PAOLO GUCCI. Ces meubles étaient vendus par un marchand de St-Léonard (Meubles Domani's). On notera que ledit Paolo Gucci ne détenait aucun intérêt dans les défenderesses manufacturière ou distributrice non plus que dans les concédants de licences; de plus, les meubles des défendeurs portaient même une notice à l'effet qu'ils ne provenaient pas de la demanderesse. Enfin, la demanderesse détenait deux enregistrements de marque de commerce qui ne couvraient cependant pas les meubles.

Les enregistrements de la demanderesse ne s'étendant pas aux meubles, l'article 19 ne pouvait recevoir application et c'est donc l'article 20 qui était en cause. La possibilité de confusion, malgré la mise en garde (ou "disclaimer"), n'a pas fait l'objet d'un grand débat, sans doute à cause de la notoriété autrement acquise du nom GUCCI pour les produits de luxe. Reproduisons quant même le texte de cette mise en garde (ou "désistement"):

Après plus de vingt ans auprès de la compagnie GUCCI en tant que directeur du design et coordinateur des produits, je mets maintenant mon savoir à la disposition d'un plus grand public. N'étant plus affilié à la compagnie familiale, je dessine mes collections sous mon propre nom dans la tradition "firenze", avec l'enthousiasme, la joie de vivre et le souci de la qualité qui me caractérise [sic]. J'espère continuer à vous apporter le meilleur dans le monde du design et ce, pour la satisfaction de tous.

L'absence de lien entre ce Paolo Gucci (d'ailleurs non partie aux procédures canadiennes) et les défenderesses ou les concédants de même que l'identité même de la marque complexe utilisée par les défenderesses a rapidement fait conclure le juge de première instance que l'exception du paragraphe 20a) ne saurait recevoir d'application, ne s'agissant ni de l'utilisation d'un nom personnel ni d'une utilisation non susceptible de diluer l'achalandage des marques de commerce de la demanderesse. Cette discussion par le juge de première instance du paragraphe 20a), pour intéressante qu'elle soit, est néanmoins curieuse car non soulevée par les défenderesses qui, à bon droit, se fondaient plutôt sur la clause exculpatoire de l'alinéa 20b)ii), savoir une description exacte du produit (*i.e.*, des meubles conçus par Paolo Gucci).

La section d'appel, par le juge MacGuigan, confirme, quant à son dispositif, le jugement de première instance mais discute des conditions d'ouverture à la légitimation, en vertu de l'alinéa 20b)ii), de l'emploi d'une marque de commerce susceptible de créer de la confusion avec une marque de commerce enregistrée, savoir:

- a) cet emploi doit être fait de bonne foi;
- b) cet emploi doit être fait autrement qu'à titre de marque de commerce;
- c) il doit s'agir d'une description exacte du genre ou de la qualité des marchandises;
- d) cet emploi ne doit pas entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage de la marque de commerce enregistrée [ce quatrième facteur étant au même effet que ce que prévu à l'article 22 de la Loi].

Et il rappelle i) que c'est à celui qui veut bénéficier de cette clause d'exception qu'il incombe de prouver chacun des facteurs qui la rendent opérationnelle et ii) qu'en l'absence d'erreur importante sur un point essentiel, une cour d'appel n'intervient pas dans l'appréciation des faits d'un juge de première instance [\[106\]](#).

Dans l'affaire **VIA ROUTE** [\[107\]](#), la ferroviaire Via Rail tentait, entre autres, d'empêcher Location Via-Route d'opérer son entreprise de location de véhicules usagés en liaison avec une marque VIA-ROUTE, par trop semblable à la sienne.

La Cour d'appel du Québec, par le juge Nichols, rappelle quelques principes d'intérêt, dont:

- a) qu'un mot commun, de sens relié aux services visés et, de surcroît, d'emploi courant dans une industrie, ne jouit pas d'une grande protection, qu'il soit ou non enregistré;
- b) que, s'il est vrai qu'une marque notoire ("famous marks") peut jouir d'une protection débordant son champ d'emploi immédiat et, par conséquent, permettre d'empêcher sa tierce utilisation dans un champ différent, il incombe néanmoins au titulaire de prouver, de façon préalable, cette notoriété;

c) que les marques en cause doivent s'apprécier dans leur totalité et non par dissection de leurs composantes;

d) que l'action en concurrence déloyale pour usurpation de marque et délit de substitution relève de l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada* (maintenant 1457 du *Code civil du Québec*) et, qu'à ce titre, le demandeur doit prouver les dommages lui résultant de la faute du défendeur, la bonne foi se présument.

L'autre volet de cet arrêt portait, on s'en doute vu la similarité troublante du graphisme du terme "via", sur une allégation de violation de droit d'auteur. Se fondant principalement sur son arrêt dans l'affaire *Bilodeau c. Boutin*, la Cour d'appel concluait qu'il n'y avait pas violation. Or, ce dernier arrêt de la Cour d'appel était subséquemment cassé par la Cour suprême du Canada [108].

Indépendamment des considérations de fond, ces deux volets de l'affaire VIA, illustrent bien la dualité ou complémentarité de protection marque de commerce/droit d'auteur pour les marques graphiques, une donnée dont on néglige trop souvent de tenir compte.

Dans l'affaire *LA BAGAGERIE* [109], la section d'appel de la Cour fédérale, par le juge Desjardins, rappelle les droits découlant de l'enregistrement d'une marque de commerce et casse ainsi le jugement de première instance qui avait rejeté l'action de la demanderesse pour usurpation de ses marques de type BAGAGERIE par BAGAGERIE WILLY, un réparateur et revendeur de valises [110].

"Aucune confusion possible par le public" selon la section de première instance (juge Rouleau), les marques et services s'adressant à des clientèles différentes. De plus, le juge du procès estime les marques de la demanderesse non enregistrables comme i) clairement descriptives de la nature des marchandises vendues et, par ailleurs, ii) non distinctives vu tous les commerces incorporant ce terme dans leur dénomination! Tout cela alors que la défenderesse n'avait même pas demandé la radiation des enregistrements de la demanderesse!

En appel, il est souligné que, la défenderesse n'ayant pas attaqué les enregistrements, ceux-ci sont présumés valides. Partant, le juge du procès aurait dû rechercher si, au regard de l'article 20 de la Loi, l'emploi par la défenderesse de son nom commercial était susceptible de créer de la confusion au sens des paragraphes 6(1) et 6(2), prenant en compte les facteurs énoncés au paragraphe 6(5). En pareil cas, ce ne sont pas les différences entre les marques et nom qu'auraient dû évaluer le juge du procès mais plutôt les ressemblances [111].

En l'espèce, tenant compte d'une preuve où seule la version française du nom commercial "La bagagerie Willy Ltée/Willy's Handbag & Repair Co. Ltd." était - *Charte de la langue française* oblige!- utilisée, la section d'appel décide donc que la ressemblance entre les marques de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse est beaucoup plus rapprochée que les traits qui les distinguent.

Incidentement, en examinant les facteurs énoncés au paragraphe 6(5), la section d'appel souligne que, si le facteur "prix" d'un bien doit être parfois "pris" en considération, la jurisprudence ne reconnaît néanmoins pas de distinction entre des biens de même catégorie générale où le facteur "prix" serait principalement l'élément de distinction.

Ayant conclu que le nom commercial de la défenderesse créait de la confusion avec les marques de commerces enregistrées de la demanderesse, la section d'appel se penche sur la possible légitimation de l'alinéa 20b)ii), savoir l'emploi de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, d'une description exacte du genre ou de la qualité des marchandises et services, sans dilution de l'achalandage des marques enregistrées.

Le terme “bagagerie” constitue-t-il une telle “description exacte” des marchandises ou services offerts par la demanderesse, savoir des valises, sacs à mains et articles de voyage de même que leur réparation?

C'est sur celui qui attaque la validité ou l'opposabilité d'un enregistrement, rappelle la cour, que repose le fardeau bien réel de prouver la non-enregistrabilité sous l'alinéa 18(1)a) ou la non-distinctivité sous l'alinéa 18(1)b).

Par ailleurs, le simple fait pour une marque de commerce d'être évocatrice ou suggestive, n'est pas, en soi, un obstacle à son enregistrement puisqu'alors elle n'est pas clairement descriptive au sens de la prohibition de l'alinéa 12(1)b).

Après analyse des expertises linguistiques, la cour conclut finalement, qu'une distinction existe entre une “valise” (le contenant) et un “bagage” (le contenu); elle constate également la vigilance de la demanderesse qui est intervenu à chaque fois qu'il y avait une mention inappropriée du terme “bagagerie” autrement que comme référence à ses marques, incluant des retraits de définitions de dictionnaires. Par conséquent, tant à l'époque de l'enregistrement qu'à la date de production de la défense de la défenderesse, les marques LA BAGAGERIE étaient enregistrables et distinctives. La défenderesse ne pouvait ainsi se prévaloir de cette défense, le pourvoi de la demanderesse est accueilli et l'injonction prononcée.

La décision dans la première affaire *MELO'S* [112] confirme simplement qu'en l'absence d'erreur manifeste la section d'appel n'interviendra pas dans l'appréciation qu'a fait le juge de première instance sur à l'existence ou non de confusion et ce, sur la base de la prépondérance de preuve.

§5.2 Action pour tromperie commerciale

Dans l'affaire *PERMANENT DISCOUNT* [113], la Cour d'appel de la Colombie-britannique a refusé l'émission d'une injonction interlocutoire qui aurait empêché le défendeur d'utiliser les mots “Permanent Discount” pour promouvoir sa politique de mise en marché de bas prix sur des produits de consommation et ce, même si ce programme de “Permanent Discount” avait été adopté par le défendeur afin de se prémunir de la venue sur son territoire du demandeur qui utilisait déjà ces mots pour son propre programme de bas prix.

En effet, un élément essentiel de l'action en *passing off* est la présence d'un élément trompeur. Or la preuve ne révélait pas quelque fausseté dans la mise en oeuvre du slogan du défendeur qui ne présentait par ailleurs pas ses marchandises et entreprises comme étant celles du demandeur.

Enfin, les mots “Permanent Discount” ne servent qu'à décrire une politique de prix et non une catégorie particulière de marchandises et le demandeur, en l'absence de preuve concluante quant à une éventuelle distinctivité acquise, ne pouvait s'en approprier un usage exclusif.

Même en retenant une définition étendue du délit de substitution pour inclure d'autres formes de concurrence déloyale que le simple “passing off”, il n'en demeure pas moins qu'une des caractéristiques essentielles du délit demeure celle des fausses représentations quant à la nature du produit: c'est là la *ratio* de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Ontario dans l'affaire *CANADIAN CHAMPAGNE* [114]. En l'espèce, les défendeurs indiquaient clairement que leur produit était du champagne canadien et ce, conformément à la réglementation gouvernementale; avec égards, le champagne canadien jouit de sa propre réputation et ne saurait être confondu avec le champagne “français”. Indépendamment de la question de la dilution possible du terme “champagne” et du long délai pour instituer l'action, il n'est pas certain que la même action, instituée au Québec, aurait eu le même résultat: l'article 1457 du *Code civil* du Québec apparaît suffisamment large pour couvrir ce type de situation qui, à d'aucuns, s'apparenterait, malgré tout, à du parasitisme commercial.

Dans l'affaire des **CAPSULES DE MÉTOTROLOL** [115] (ou *Ciba-Geigy/Apotex*) [116], la Cour suprême du Canada, par le juge Gonthier, a précisé certains éléments de l'action pour commercialisation trompeuse (ou “*passing off*”) dans le domaine pharmaceutique [117].

Après un intéressant historique du recours et une comparaison de ceux-ci “at common law” et en droit civil, la cour décide “[qu’i]l n’y a aucune raison, en droit, de s’écarter du principe bien établi que le consommateur final du produit doit être pris en compte pour déterminer si un délit de *passing off* est commis. Dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend donc les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients” [118].

La Cour (qui n’était ici saisie que d’un appel sur rejet sommaire de la demande) rappelle toutefois que, pour avoir gain de cause dans une action en *passing off*, le demandeur doit établir que la présentation de son produit a acquis une notoriété et une réputation propres dans l’esprit du public de telle sorte que ce dernier identifie la présentation au demandeur et qu’il existe de la confusion dans l’esprit du public, même redéfini [119].

Dans la première affaire **FANTASYLAND** [120], la Cour d’appel d’Alberta avait à décider si, malgré le fait que la demanderesse ne faisait pas affaires au Canada, elle pouvait néanmoins empêcher un centre commercial d’Edmonton d’utiliser, pour son parc d’amusement, le nom FANTASYLAND sous lequel elle exploitait elle-même en Californie et en Floride un parc d’attraction mondialement connu [121].

Outre des questions procédurales et techniques sur la portée d’un appel et l’analyse d’un sondage d’opinion, cet arrêt, rendu après celui de la Cour suprême dans l’affaire *Ciba-Geigy/Apotex*, a le mérite d’une revue exhaustive des intérêts commerciaux protégeables et du degré de preuve requis dans une affaire en commercialisation trompeuse (ou “*passing off*”).

Ainsi, les trois éléments nécessaires au maintien d’une telle action sont:

- a) l’existence d’un achalandage;
- b) une duperie du public par des agissements ou déclarations faux et trompeurs
- c) des dommages, réels ou potentiels, en résultant pour le demandeur.

À propos de la confusion dans l’esprit du public, celle-ci doit être une conséquence prévisible/probable des agissements reprochés. Lorsque sont prouvés i) l’existence d’une réputation liée à la marque du demandeur et ii) des agissements trompeurs du défendeur, cette confusion doit alors être présumée. De plus, le bien-fondé du principe à l’effet que “When there is passing off, damages are presumed at law” est réitéré: du seul fait de la perte de contrôle sur sa marque ou son nom, un demandeur voit son droit de propriété dans l’achalandage qui y est attaché diminuer de même que sa valeur d’exploitation potentielle, même dans un territoire où le demandeur ne fait pas affaires.

La seconde affaire **FANTASYLAND** [122], elle, n’a pas eu le même résultat, la Cour d’appel de l’Alberta estimant qu’il n’y avait pas de confusion entre le parc d’amusement de la demanderesse américaine et l’hôtel exploité dans un centre commercial d’Edmonton et ce, d’autant que la demanderesse n’avait pas fait la preuve d’un achalandage canadien en liaison avec des services d’hôtellerie et qu’elle-même n’opérait plus sous le nom de FANTASYLAND mais plutôt de DISNEYLAND!

L’arrêt de la Cour d’appel de Colombie-britannique dans l’affaire **PRO HOCKEY PLAYOFF POOL** [123] rappelle qu’en matière de tromperie commerciale, il importe au demandeur de

prouver qu'il jouit d'une certaine réputation dans un territoire donné et que si, à cet égard les sondages d'opinion sont utiles, encore faut-il que ceux-ci soient conformes aux normes de l'art et que l'échantillonnage sélectionné soit représentatif.

En cette dernière affaire, la Ligue nationale de hockey (ou LNH) reprochait à Pepsi-Cola Canada une campagne publicitaire “DIET PEPSI \$4,000,000 PRO HOCKEY PLAYOFF POOL” axée sur les éliminatoires de fin de saison: il s'agissait pour les consommateurs de collectionner des capsules spécialement marquées du nom d'origine géographique des équipes finalistes et, suivant le résultat des parties, des prix pouvaient être gagnés. Cette campagne n'était, bien sûr, autorisée d'aucune façon par la LNH dont le commanditaire officiel était d'ailleurs Coca-Cola!

La campagne de Pepsi faisait donc clairement référence -et se greffait- à l'événement fortement médiatisé organisé par la Ligue depuis 1917 et cela bien que Pepsi n'ait jamais utilisé les noms, logos ou uniformes des équipes participantes. De plus, tout le matériel du concours de Pepsi portait une réserve (“disclaimer”) constante à l'effet que cette campagne n'était pas autorisée ou associée par la LNH.

Même en présence d'une relation étroite -et admise- entre la publicité de Pepsi et le “produit” de la Ligue, l'absence de faux-semblants et de champ commun d'activités entre les deux parties rendait improbable la confusion, d'aurant plus que l'importance et la rédaction même du “disclaimer” suffisait à dissiper toute équivoque. Un sondage aurait pu démontrer que cette réserve n'avait pas d'effet, mais une mauvaise sélection de son univers en restreignait la portée: i) le sondage aurait dû porter sur les consommateurs de boissons gazeuses ayant vu la publicité plutôt que simplement aux Canadiens qui auraient pu voir cette publicité et ii) l'échantillonnage aurait dû être plus important pour être vraiment statistiquement significatif [\[124\]](#) .

La branche de la poursuite fondée sur une usurpation des droits aux marques est également rejetée. Les indications géographiques (villes ou états) utilisées par Pepsi ne sont pas les mêmes que les marques enregistrées de la Ligue et les produits publicisés par Pepsi ne sont pas les mêmes que ceux couverts par les enregistrements de la Ligue. Par conséquent, en l'absence de cette double identité, l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait donc s'appliquer.

S'agissant de “signes” et produits différents, l'article 20 de cette loi aurait pu s'appliquer s'il y avait eu confusion, ce que ne révélait pas la preuve ou encore l'article 22, s'il y avait eu dilution de l'achalandage de la LNH dans ses marques, ce que ne révélait pas non plus la preuve. L'absence “d'emploi”, au sens de l'article 4 de cette loi, faisait également conclure en la non-application des articles 20 et 22 [\[125\]](#).

L'interprétation de la Cour d'appel de l'exception du sous-paragraphe 20(b)(ii) [*i.e.*, description exacte du genre des services] apparaît hors contexte dans la mesure où la cour situe celle-ci au niveau d'une partie du slogan utilisé par Pepsi plutôt que par rapport aux marques [non employées] de la Ligue.

Enfin, le “ambush marketing” de Pepsi [même si manifestement cette dernière parasitait l'événement de la Ligue: “cash in the goodwill of plaintiff”] ne pouvait constituer une ingérence [interference with economic relations] dans l'entente de commandite exclusive entre la Ligue et Coca-Cola, puisque Pepsi n'y était pas partie.

§5.3 Autres considérations

Bien qu'il s'agisse principalement de la loi québécoise -maintenant abrogée- des déclarations de compagnies et sociétés, l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire *DURAND PAYSAGISTE* [\[126\]](#) mérite d'être citée comme l'illustration d'un recours manifestement mal fondé.

Ainsi, Jean-Paul Durand inc. (dont le principal actionnaire et directeur était Jean-Paul Durand) avait vendu à ses employés sa division d'aménagement paysager, incluant spécifiquement le droit exclusif au nom commercial JEAN-PAUL DURAND PAYSAGISTE DIVISION AMÉNAGEMENT. Ré-incorporation par Jean-Paul Durand quinze mois plus tard d'une corporation Jean-Paul Durand paysagiste inc. ... et requête dudit Jean-Paul Durand pour obtenir la radiation des nom corporatif et raison sociale "Jean-Paul Durand paysagiste division aménagement inc." des acheteurs au motif qu'était ainsi utilisé sans droit son nom personnel!

En déboutant le demandeur de son pourvoi et confirmant le rejet de son action, la Cour d'appel, par le juge Chevalier, n'hésite pas à indiquer que l'argument de confusion entre les deux entreprises en est un qui, en l'espèce, frise le ridicule puisque:

– si confusion il y a, celle-ci a été créée par la ré-incorporation par le demandeur Jean-Paul Durand, en bris d'obligations contractuelles, de cette Jean-Paul Durand paysagiste inc. et que, de surcroît,

– ledit Jean-Paul Durand était, à l'époque, intervenu auprès de l'Inspecteur général des institutions financières pour autoriser la constitution par les défendeurs de cette Jean-Paul Durand paysagiste division aménagement inc. (ce qui rendait donc vain l'argument de violation des droits au nom que protège la *Charte québécoise des droits et libertés* et maintenant nommément, faut-il le rappeler, l'article 36,5° du *Code civil du Québec*)[\[127\]](#).

L'affaire *SNOW TROOPER* [\[128\]](#), portait également sur de la tromperie commerciale (ou " *passing off* ") en regard de la présentation caractéristique de certains accessoires de déneigement pour véhicules automobiles. La Cour d'appel d'Ontario y confirme les conclusions du juge de première instance quant à la détermination d'usurpation et le montant de la reddition de comptes (" *accounting of profits* ") en découlant.

En ce qui a trait à la distinctivité des produits de la demanderesse, le juge de première instance reprend les critères de reconnaissance élaborés par la Cour suprême du Canada dans *Oxford Pendaflex* [\[129\]](#). Le juge du procès, confirmé en cela par sa cour d'appel, estime que, dans le segment particulier à ce type d'accessoires, l'importance des ventes et de la publicité des accessoires SNOW TROOPER faites par la demanderesse avait rendu la présentation de ceux-ci distinctifs et les avait associés à la demanderesse. Dans des motifs additionnels à son jugement, le juge de première instance avait décrit avec force détails les éléments distinctifs de ces grattoirs, raclettes et balais de la demanderesse, ce qui permettait à la Cour d'appel d'Ontario, par le juge Austin, l'euphémisme suivant: "the more distinctive a product, the more easily one can establish reputation" [\[130\]](#) ...

L'intérêt de la décision de première instance et de l'arrêt d'appel confirmatif tient également au mode de compensation du préjudice pécuniaire. Malgré des pertes de ventes prouvées, la demanderesse a plutôt opté pour sa part des profits illégaux (" *accounting of profits* ") réalisés par la défenderesse du fait de son usurpation. À cet égard, la connaissance ou le caractère intentionnel des agissements de la défenderesse ne sont pas pertinents et c'est à la défenderesse qu'il incombe de prouver ses coûts d'opération; qui plus est, à défaut de prouver la portion de ses frais d'administration, de vente et de mise en marché spécifiques aux produits en cause, elle sera condamnée au plein montant de ses profits bruts d'opération dérivant de ses opérations sur les produits en cause [\[131\]](#).

§6 RECOURS INTERLOCUTOIRES

Quoique peut instructive au niveau du droit des marques, l'affaire **TRAIL-RITE**[\[132\]](#) insiste sur le caractère extraordinaire de l'injonction interlocutoire et la responsabilité du demandeur qui obtient une telle ordonnance lorsque celle-ci est dissoute au procès.

En l'espèce, le juge de première instance, estimant que le demandeur avait établi *prima facie* son droit par les emploi et enregistrement de sa marque de même que sur une vraisemblance de confusion entre les marques en cause, avait émis une injonction interlocutoire valable jusqu'à jugement final; suivant la pratique, le demandeur s'était engagé à indemniser le défendeur de tous dommages advenant que l'injonction soit dissoute lors du fond [\[133\]](#). Le jugement interlocutoire avait même été confirmé par la Cour d'appel de Saskatchewan.

Le juge du fond, lui, à la lumière de toute la preuve, après analyse des marques dans leur totalité plutôt que par un seul élément commun, rejetait l'action et condamnait le demandeur à dédommager le défendeur des conséquences de l'injonction interlocutoire. C'est ce dernier jugement pour perte de profits que la Cour d'appel maintient, quoiqu'en le réduisant à la seule portion des dommages réels.

Signalon aussi l'affaire **EYE MASTERS** [\[134\]](#), où la Cour d'appel de Colombie-britannique réitère le principe de non intervention dans la discrétion exercée par le juge de première instance en émettant une injonction interlocutoire et ce, à moins d'erreur manifeste [\[135\]](#). Ce principe est d'ailleurs repris par la section d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire **SIGMA**[\[136\]](#).

L'arrêt **TURBO**[\[137\]](#) aura remis les pendules à l'heure quant aux critères régissant, en Cour fédérale du moins, l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire. [\[138\]](#) Selon le juge Stone [\[139\]](#), les facteurs à retenir sont les suivants:

- a) lorsque les dommages-intérêts que le demandeur pourrait obtenir à l'égard de la poursuite par le défendeur de ses activités pendant l'instance indemniserait adéquatement le demandeur et seraient à la mesure des moyens financiers du défendeur, l'injonction interlocutoire ne devrait normalement pas être accordée;
- b) lorsque de tels dommages-intérêts n'indemniserait pas le demandeur adéquatement mais que des dommages-intérêts (recouvrables en vertu de l'engagement du demandeur) suffiraient à compenser le préjudice subi par le défendeur à la suite de la limitation de ses activités, il n'existerait aucun motif justifiant le refus d'une injonction interlocutoire;
- c) lorsqu'il est douteux que le redressement en dommages-intérêts pouvant s'offrir à l'une ou l'autre partie soit adéquat, il doit être tenu compte de la répartition des inconvénients;
- d) lorsque les autres facteurs en jeu tendent à s'équilibrer, il est prudent de prendre des mesures qui préserveront le statu quo;
- e) lorsque les éléments de preuve présentés avec la requête font apparaître la cause d'une partie comme beaucoup plus forte que celle de l'autre, la répartition des inconvénients pourra être considérée comme favorisant cette première partie pourvu que les préjudices irréparables subis par les parties respectivement ne soient pas très disproportionnés;
- g) d'autres facteurs particuliers qui ne sont pas précisés peuvent être considérés dans les circonstances particulières des différentes espèces.

Il est toutefois intéressant de tenter de dégager, à travers les cas d'espèce, des constantes ou lignes directrices, ne serait-ce que pour déterminer la façon dont la section d'appel a, pour la période étudiée, appliqué ses propres critères lorsqu'elle a eu à décider dans des procédures de cette nature en matière de marque de commerce [\[140\]](#).

§6.1 Injonction interlocutoire

La section d'appel a réitéré l'importance de non seulement alléguer mais également de prouver le caractère sérieux et irréparable, non “pécuniairement adéquatément compensable” [141], dans les arrêts *Syntex/Apotex*[142] (juge Heald) et *Syntex/Novopharm*[143] (juge Heald), d'une part et l'affaire *THE NATURE STORE* [144] (juge Stone), d'autre part. La preuve d'un préjudice sérieux et irréparable devra donc être claire et non hypothétique ou spéculative de façon à amener le tribunal à conclure des faits -et non de simple allégations ou insinuations générales- que le requérant “will” ou “would suffer irreparable harm” plutôt que simplement “is likely to suffer irreparable harm” ou “may well suffer irreparable harm”.

De plus, la section d'appel a clairement répudié le courant de jurisprudence voulant que “the mere infringement of a proprietary right in a trade mark is of itself sufficient to constitute irreparable harm”, indiquant ainsi que la seule usurpation d'une marque de commerce ne saurait en soi suffire à faire conclure à un tel préjudice, surtout lorsque la validité de ce droit de propriété fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Dans l'affaire *CENTER ICE* [145], la section d'appel, par le juge Heald, va dans la même direction et de la simple confusion, même prouvée, entre deux produits concurrents ne saurait naître une présomption irréfragable de dommages irréparables par perte d'achalandage ou de distinctivité. Encore faudra-t-il que cette perte d'achalandage -et le préjudice irréparable qui en découle- soient, au delà des supputations, clairement prouvés par qui demande l'émission de ce recours extraordinaire, mesure de redressement dont le caractère rare et exceptionnel doit prévaloir.

Subséquentement, dans l'arrêt *Searle/Novopharm*[146], la section d'appel, par le juge Stone, a résumé divers points d'ordre général plutôt que spécifiques au droit des marques. La cour a ainsi réitéré son pouvoir d'intervention lorsque le juge de première instance a fondé l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur une mauvaise interprétation du droit ou un changement de circonstances. La cour a ensuite indiqué que, lorsque le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier adéquatément la prépondérance des inconvénients, il pourra tenir compte du bien-fondé relatif des thèses en présence et, si la question en jeu est susceptible de faire l'objet d'un débat judiciaire dont la conclusion est problématique, cette question devrait alors être laissée au juge du procès plutôt qu'être tranchée sommairement au stade interlocutoire.

Enfin, la Cour d'appel du Québec dans l'affaire *MÉCANICAIR*[147], rappelle que la requérante doit faire valoir un droit à l'injonction et que des similitudes de dénominations ne sont pas suffisantes pour conclure à une confusion requérant l'intervention provisionnelle, surtout lorsque la dénomination de la requérante est peu distinctive.

La question du caractère non spéculatif du préjudice “sérieux et irréparable” a été réitéré dans les récentes affaires *LUCIANO'S*[148] et *PROZAC*[149], alors que dans les affaires *ISOPTIN SR* [150] et *SPAS*[151], référence aux intérêts concurrents du défendeur et au maintien du statu quo ont permis aux cours d'appel de dissoudre les injonctions émises en première instance.

§6.2 Anton Piller

La nature même de la procédure dite “Anton Piller” fait en sorte que la section d'appel n'a pas eu souvent à s'y pencher pour en cerner les paramètres et fondements.

Dans l'affaire *ROLEX*[152], la section d'appel, par le juge Robertson, clarifie certains points relativement à la pratique qui s'était développée en regard de cette procédure qui, pour importée qu'elle soit, est maintenant bien ancrée dans les moeurs juridiques à titre d'outil nécessaire à la répression de certains genres de contrefaçons “souterraines”.

Ainsi, l'utilisation de noms fictifs de style “John and Jane Doe et toutes personnes inconnues faisant commerce de fausses montres Rolex” est sanctionnée à titre de mesure essentiellement intérimaire, c'est-à-dire limitée aux procédures interlocutoires et préalables.

L'injonction prononcée contre des personnes non identifiées demeurant de nature provisoire, la procédure devra donc être ponctuellement amendée en conséquence pour refléter l'identité réelle des défendeurs et en faire des parties nommées à l'action.

Il ne sera pas non plus possible de faire d'un défendeur nommé le représentant de toute une catégorie de transgresseurs. La portée d'une injonction permanente pourra cependant, avec libellé et caveat appropriés, être étendue afin d'inclure des “défendeurs inconnus” [153].

L'arrêt rendu par la section d'appel (en pratique) dans l'affaire *INDIAN MOTORCYCLE* [154], illustre simplement que, malgré le caractère extraordinaire de la procédure dite ANTON PILLER, le demandeur ne peut prendre celle-ci comme un blanc-seing pour une chasse perpétuelle de tous les contrefacteurs et qu'il doit procéder avec diligence sur le fond du litige en suivant les règles usuelles de procédures, sans passe-droit. Dans un autre arrêt rendu dans la même affaire *INDIAN MOTORCYCLE* [155], la section d'appel reconnaît que l'essence de pareil type d'ordonnance est d'être obtenu *ex parte* de façon à suspendre des défendeurs qui, autrement alertés, pourraient disposer d'éléments de preuve; par contre, en rendant une ordonnance de cette nature, la cour a une juridiction inhérente pour revoir son ordonnance, une telle révision devant être faite, sauf circonstances exceptionnelles par le juge qui l'a initialement rendu.

§7 QUESTIONS JURIDICTIONNELLES ET CONSTITUTIONNELLES

§7.1 Partage des compétences

Affaire *NORSE-SILDA* [156]. L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Vapor/McDonald* [157] avait déclaré inconstitutionnel l'alinéa 7 e) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par la suite, la constitutionnalité des autres alinéas de cet article avait été régulièrement mise en doute.

Par l'arrêt *Asbjorn*, la section d'appel de la Cour fédérale tente de faire le point sur la question. Les faits pertinents à l'aspect constitutionnel peuvent se résumer ainsi: a) depuis 1970, la demanderesse norvégienne vend au Canada ses appâts pour la pêche sous la marque STINGSILDA, marque qui est non enregistrée; b) depuis 1975, la défenderesse vend au Canada ses appâts sous la marque NORSE-SILDA, laquelle est enregistrée depuis 1976; c) en première instance, la demanderesse obtint la radiation de l'enregistrement de la marque NORSE-SILDA mais non l'injonction pour réprimer la confusion, l'alinéa 7 b) étant alors jugé inconstitutionnel.

Dans son arrêt, la section d'appel, par le juge MacGuigan, estime *intra vires* des pouvoirs du Parlement fédéral cet alinéa, s'agissant, quant à lui, d'un complément au système de réglementation établis par le Parlement fédéral à l'égard des marques de commerce et au sujet duquel le Parlement a, de poursuivre le juge, juridiction. Ces alinéas seraient donc constitutionnellement valides dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément de l'économie de la Loi en matière de marques de commerce, ne s'agissant pas ici d'étendre la compétence fédérale, mais simplement de fermer une chaîne de compétence qui, sans cela, resterait incomplète.

Où le bât blesse cependant [158], c'est que la marque de la demanderesse n'étant pas enregistrée, il est difficile d'inscrire celle-ci à l'intérieur d'un tel système de réglementation fédérale et ce, d'autant qu'une marque de commerce non enregistrée existe bien en vertu du droit civil (ou de la common law) provinciale [159].

Affaire **L'OISEAU BLEU** [160]. Devant la Cour supérieure du Québec, la demanderesse avait obtenu une injonction enjoignant à la défenderesse de ne plus commercialiser ou autrement faire passer son vin pour le sien, tout en indiquant que la demanderesse ne pouvait toutefois s'arroger de droits exclusifs sur une bouteille blanche opaque, de type Hock, au titre de marque de commerce non enregistrée. Nouvelle étiquette mais même bouteille de la défenderesse et nouvelle action de la demanderesse, cette fois devant la Cour fédérale du Canada. Saisie d'une requête en rejet pour chose jugée, la section d'appel, par le juge Décary, décide que les alinéas 7 b) et 7 c) sont valides dans la mesure dans la mesure où l'action en *passing off* est reliée à une marque, enregistrée ou non, mais qu'ils ne le seraient pas dans un cas où l'action en *passing off*, "du fait qu'il y a chose jugée relativement à une marque de commerce non enregistrée", n'est reliée à aucune marque de commerce. En l'espèce, il y avait donc chose jugée et la nouvelle action devait être rejetée.

Affaire **CLU/AVA**[161]. L'Association canadienne des assureurs-vie est constituée par une loi spéciale du Parlement du Canada, loi qui lui permet d'autoriser certains de ses membres à porter les titres de "Chartered Life Underwriter of Canada" ou "Assureur licencié en assurance-vie au Canada". À l'époque, cette association a d'ailleurs obtenu l'enregistrement des termes C.L.U. ("Chartered Life Insurer") et A.V.A. ("assureur-vie agréé") à titre de marques de certification. Sur la base de ses enregistrements et de ses objets constitutifs, l'association canadienne tente donc d'empêcher les membres de l'Association québécoise des assureurs-vie d'utiliser les titres de "Chartered Life Insurer" et de "Assureur-vie agréé" de même que les sigles C.L.U et A.V.A. s'y rapportant [162].

La section de première instance, par le juge Dubé,

a) rejette la demande de l'association canadienne et,

b) accueillant la demande reconventionnelle de l'association québécoise:

i) radie les enregistrements de marques de certification de l'association canadienne [entre autres, au motif qu'une désignation professionnelle relève du domaine provincial et ne peut donc être enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques*, sur l'inexistence d'une marque de certification "at common law" et l'absence de distinctivité de ces marques] et,

ii) déclare ultra vires certains des articles de la loi constitutive de l'association canadienne car relevant de la seule compétence provinciale en matière de profession et d'éducation.

La section d'appel (juges Pratte et Desjardins) indique d'abord que, s'agissant de matière constitutionnelle, elle ne saurait être liée par l'entente intervenue dans l'intervalle entre les parties et, avec la forte dissidence du juge Marceau, maintient dans son principal le jugement de première instance.

Dans un arrêt laconique, la Cour suprême, fait, elle, entièrement siens les propos du juge Marceau, et conclut que le simple fait pour une corporation créée par loi fédérale d'avoir en ses objets constitutifs le pouvoir de conférer un titre professionnel dont l'utilisation est autrement régie par la législature d'une province, ne constitue pas, en tant que tel, un empiètement illégal des pouvoirs provinciaux.

Affaires **BRICKS**[163] et **SUNSHINE**[164]. Il s'agit d'arrêts de procédure où la Cour d'appel du Manitoba et celle de la Colombie-Britannique ont refusé la suspension de la procédure engagée en cour provinciale même si celles-ci faisaient double emploi avec celles menées de façon parallèle devant la Cour fédérale et ce, tant au nom de la discrétion déjà exercée par le juge de première instance que ceux de doutes constitutionnels sur la possibilité pour la Cour fédérale de trancher toutes les questions en jeu, et de la doctrine du *forum conveniens*. Ces arrêts confirment une

approche pragmatique quant à la juridiction concurrente des cours fédérale et provinciales en matière de marques de commerce.

§7.2 Noms commerciaux et marques de commerce

Dans le renvoi sur le *BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT* [165], la Cour d'appel du Manitoba, avec dissidence, a décidé que:

1° la disposition de la loi manitobaine empêchant une corporation de faire affaires sous un nom qui est de nature à créer de la confusion avec le nom d'une autre entreprise dans la province ne saurait s'appliquer à une corporation fédérale, l'autorité provinciale ne pouvant obliger une corporation fédérale à faire affaires sous un nom autre que le sien dans la province;

2° l'obligation pour une entreprise qui fait affaires au Manitoba d'inscrire son nom ou les dénominations utilisées dans un registre provincial s'applique tant aux corporations fédérales que provinciales; il s'agit principalement là, en effet, de renseigner le public quant à l'identité des entreprises avec qui il traite, ce qui relève de la propriété et des droits civils dans la province;

3° les dispositions de la loi manitobaine requérant l'inscription au registre provincial des corporations faisant affaires dans la province s'appliquent même aux dénominations constituées d'une marque de commerce enregistrée ou comprenant celle-ci; l'autorité manitobaine ne peut pas empêcher le propriétaire d'une marque de commerce d'utiliser celle-ci en liaison avec les marchandises ou services qu'elle identifie et ce, quel que soit le lieu d'incorporation de ce propriétaire et même si elle crée de la confusion avec une autre dénomination;

4° les dispositions de la loi manitobaine requérant l'inscription au registre provincial des entreprises faisant affaires dans la province sous une dénomination autre que la leur s'appliquent même aux dénominations constituées d'une marque de commerce enregistrée; ; l'autorité manitobaine ne peut pas empêcher le propriétaire d'une marque de commerce d'utiliser celle-ci en liaison avec les marchandises ou services qu'elle identifie et ce, quel que soit le lieu d'incorporation de ce propriétaire et même si elle crée de la confusion avec une autre dénomination.

Même si les conflits potentiels sont nombreux (et devraient se résoudre par la suprématie de la législation fédérale), il n'y a donc pas d'incompatibilité entre l'enregistrement fédéral d'une marque de commerce et une certaine réglementation visant l'exploitation de cette marque dans les limites de la province, par exemple, l'enregistrement d'un nom commercial. Par contre une province ne peut réglementer l'emploi d'une marque de commerce dans la province sur la seule base de la confusion qu'il pourrait y avoir entre cette marque enregistrée et un nom commercial utilisée dans la province.

§8 MISCELLANÉES

§8.1 Droit pénal

Accusé en vertu de l'alinéa 408a) du *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. 46) [166] d'avoir vendu de fausses lunettes *VUARNET* [167], le prévenu est d'abord déclaré coupable, puis acquitté en appel pour insuffisance de preuve quant à l'un des éléments essentiels de l'infraction.

La Cour d'appel d'Ontario, dans un arrêt laconique, indique que c'est à bon droit que le juge de première instance avait analysé l'acte prohibé par le paragraphe 408a) du *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. C-46) comme comportant 4 éléments, savoir:

1° l'intention de frauder ou de tromper,

- 2° le public ou toute personne,
- 3° en faisant passer des marchandises ou services,
- 4° pour d'autres que ceux commandés ou requis.

Toutefois, en l'espèce, la Cour d'appel d'Ontario a estimé que n'avait pas été prouvé le quatrième élément, savoir la commande elle-même. D'où on en tire que la simple possession d'éléments contrefacteurs n'est pas suffisante, en soi, pour constituer une offense en vertu de ce paragraphe du *Code criminel*.

De plus, au regard de ce que d'aucuns auraient retenu comme un simple *obiter dictum* du juge de première instance, la Cour d'appel rétablit le droit et indique que l'offense prévue par l'alinéa 408b) n'en est pas une moindre et incluse dans le paragraphe 408a): il s'agit donc d'offenses différentes.

Dans un autre ordre d'idées, on remarquera le parallélisme entre les articles 408 du *Code criminel* et 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

§8.2 Licence

Affaire **BIC**[168]. Par des manoeuvres frauduleuses le défendeur DLS a fait investir les demandeurs dans l'achat de machines distributrices de briquets portant la marque BIC de la co-défenderesse Bic. Le juge de première instance a conclu que Bic avait l'obligation de vérifier la façon dont le co-défendeur utilisait sa marque et que son omission entraînait sa responsabilité.

Nenni! de décider la Cour d'appel du Québec [169]. La fraude du co-défendeur DLS n'étant pas prévisible, Bic n'avait pas d'obligation particulière de vérification. De plus, la *Loi sur les marques de commerce*, d'indiquer le juge Hannan, n'est d'aucun secours aux demandeurs puisque la seule sanction résultant d'un emploi frauduleux de la marque serait une perte de protection pour celle-ci. En l'espèce, rien ne permettait non plus de questionner le contrôle de Bic sur les caractéristiques et la qualité des briquets BIC ainsi vendus à son co-défendeur. Enfin, la responsabilité de Bic ne saurait découler de la simple utilisation, même autorisée par elle de sa marque de commerce, dans le cadre des activités de grossiste revendeur du co-défendeur DLS, d'autant que la preuve ne permet pas de conclure que le co-défendeur était un licencié, même *de facto*, de cette marque.

Dans l'affaire **NIVEA**[170], la section d'appel, par le juge Hugessen, confirme qu'un licencié ne peut réprimer l'importation parallèle au Canada de biens provenant du titulaire de la marque et ce, même s'il en est le distributeur exclusif au Canada. Seul le titulaire de la marque, à titre de propriétaire de l'achalandage y relié, peut instituer une action en *passing off*; si l'importation parallèle crée problème au licencié, le recours de celui-ci est contre le propriétaire de la marque à titre de concédant, mais non contre les importateurs [171].

[*] © 1997 Laurent Carrière.

Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC.

[1] La période couverte par cette étude est celle de 1987-1996 et des arrêts disponibles à la date de tombée du 31 mai 1997. On conviendra d'ailleurs dès à présent de l'arbitraire de la sélection et de

la classification! Pour un survol de la législation, on pourra se référer à CARRIÈRE (Laurent), “Développements législatifs, réglementaires et administratifs en matière de marques de commerce (1992-1995)”, dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), collection Service de formation permanente du Barreau du Québec n° 64 (Cowansville, Blais, 1995), pp.1-84 et RICHARD (Hugues G.) et al., “An Overview of the Trade-marks Regulations (1996)”, (1996), 13 Canadian Intellectual Property Review 167. Aux présentes, il est référé à la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13) comme à la “Loi”.

[2] Pour ceux qui désireraient néanmoins un survol de l'ensemble des décisions canadiennes, incluant celles de première instance, référence pourra alors être faite à la section “Canada” de l'*International Annual Review of Trademark Jurisprudence* publié par l'INTA à (1993), 83 Trademark Reporter 1161-1286, (1994), 84 Trademark Reporter 829-861, (1995), 85 Trademark Reporter 806-821 et (1996), 86 Trademark Reporter 837-871. Voir aussi DESJARDINS (Chantal, “Les derniers développements jurisprudentiels dans le domaine des marques de commerce”, dans Développements jurisprudentiels récents en droit de la propriété intellectuelle (1991), collection Service de formation permanente du Barreau du Québec n° 28 (Cowansville, Blais, 1991), pp. 41-67 et CARRIÈRE (Laurent), “Développements jurisprudentiels en matière de marques de commerce (1991-1995)”, dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), collection Service de formation permanente du Barreau du Québec n° 64 (Cowansville, Blais, 1995), pp. 85-203, dont origine le présent texte.

[3] *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* [GOLDEN 1] (1982), 70 C.P.R. (2d) 279 (Comm. opp.) *sub nomine Carling O'Keefe Ltd. c. Molson Companies Ltd.*; inf. (1984), 3 C.P.R. (3d) 216, [1984] 2 C.F. F-1196 (C.F.); inf. (1987), 19 C.P.R. (3d) 88, 91 N.R. 148 (C.A.F.); permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1988), 19 C.P.R. (3d) vii, 88 N.R. 239n (C.S.C.) et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* [GOLDEN 2] (1982), 71 C.P.R. (2d) 250 (Comm. opp.); inf. (1984), 1 C.P.R. (3d) 494 (C.F.); inf. (1987), 15 C.I.P.R. (3d) 161, [1988] 1 C.F. F-55, [1984] 2 C.F. F-1196 (C.A.F.).

[4] L'alinéa 12(1)b) de la Loi est à l'effet qu'est enregistrable une marque qui ne donne pas “une description claire ou fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liason avec lesquels elle est employée [...]”.

[5] Le paragraphe 12(2) de la Loi est à l'effet que “Une marque qui n'est pas enregistrable [...] peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant [...] de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant”. Voir Manuel d'édamen des marques de commerce (Hull, Industrie Canada, 1996), §IV.10, pp. 189-197.

[6] *Molson Companies Ltd. c. Carling Breweries Ltd.* [CANADIAN] (1982), 70 C.P.R. (2d) 154 (Comm. opp.); inf. (1984), [1984] 2 C.F. 920, 1 C.P.R. (3d) 191 (C.F.); conf. (1988), 19 C.P.R. (3d) 129, 93 N.R. 25, 16 C.I.P.R. 157, [1988] 1 C.F. F-55 (C.A.F.).

[7] Voir la formulation négative du paragraphe 12(1) et de l'alinéa 37(1)b) de la Loi.

[8] *Molson Companies c. John Labatt Limited* [WINCHESTER GOLD] (1988), 22 C.P.R. (3d) 428 (Comm. opp.); conf. (1990), 28 C.P.R. (3d) 457, 32 F.T.R. 152, [1990] 2 C.F. F-19 (C.F.); conf (1994), 58 C.P.R. (3d) 527, [1995] 2 C.F. F-25, [1994] F.C.A.D. 3362-02, 56 F.T.R. 322n (C.A.F.).

[9] *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* [GOLDEN 1] (1988), 19 C.P.R. (3d) 88 (C.A.F.), à la page 89, précité.

[10] *Pizza Pizza Ltd. c. Registrar of Trade Marks* [967-1111] (1985), 7 C.P.R. (3d) 428, 6 C.I.P.R. 229 (C.F.); inf. (1989), [1989] 3 C.F. 379, 101 N.R. 378, 24 C.I.P.R. 152, 26 C.P.R. (3d) 355, 16 A.C.W.S. (3d) 24 (C.A.F.).

[11] Sur le sujet, voir: PINSONNEAULT (Marie), “Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce?” (1990), 2 Les cahiers de propriété intellectuelle 263.

[12] *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* [TÊTES DE RASOIRS] (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, 44 A.C.W.S. (3d) 579, [1994] 1 C.F. F-10 (C.F.); inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1996] 2 C.F. F-20 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).

[13] Autrement commenté: LEDUC-CAMPBELL (Diane), “Validity of 'Distinguishing Guise' Does Not Turn On Functionality” (1994), 8 World Intellectual Property Report 30 et LEDUC CAMPBELL (Diane), “Federal Court of Appeal Invalidates Philips' Trademarks” (1996), 10 World Intellectual Property Report. 69. Voir également WIEBE (Justine), “Philips' Triple Head Shaver: When a Shave Can Be Too Close For Comfort” (1996), 3 Intellectual Property 120.

[14] Sur le sujet, voir MORROW (A. David), “Official Marks”, dans Trade-Marks Law of Canada (Toronto, Carswell, 1993), ch. 14 et GAIKIS (Gunars), “The Constitutional Validity of Section 9 of the Trade Marks Act” (1988), 5 Canadian Intellectual Property Review 141.

[15] *Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers* [LUBRICATION ENGINEERS] (1983), 78 C.P.R. (2d) 179 (Comm. opp.); inf. (1984), [1985] 1 C.F. 530, 1 C.P.R. (3d) 309 (C.F.); (1990), [1990] 2 C.F. 525, 32 C.P.R. (3d) 327, 109 N.R. 311 (C.A.F.-preuve additionnelle); conf. (1992), [1992] 2 C.F. 329, 41 C.P.R. (3d) 243, 140 N.R. 318 (C.A.F.).

[16] *Canadian Olympic Association c. Olympus Optical Co.* [OLYMPUS] (1987), 16 C.P.R. (3d) 466, 14 C.I.P.R. 259 (Comm. opp.); inf. (1990), 31 C.P.R. (3d) 479, 50 F.T.R. 257 (C.F.); conf (1991), 38 C.P.R. (3d) 1, 136 N.R. 231, [1992] 1 C.F. F-11, 51 F.T.R. 239n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), [1992] 2 R.C.S.ix, 41 C.P.R. (3d) v, 139 N.R. 394n (C.S.C.).

[17] Ce qui rejoint la *ratio* énoncée dans les arrêts *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), discuté au §2.1 et *Association olympique canadienne c. Allied Corp.* [1990] 1 C.F. 769 (C.A.F.), discuté au §5.1.

[18] *W.R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.* [BARRIER BAG] (1980), 62 C.P.R. (2d) 225 (Comm. opp.); (1982), 70 C.P.R. (2d) 206 (C.F. - suspension); (1983), 77 C.P.R. (2d) 274 (C.F. - prolongation de délai); inf. (1985), 4 C.P.R. (3d) 471, 6 C.I.P.R. 53 (C.F.) conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 340, 78 N.R. 124, 14 C.I.P.R. 59, [1987] 3 C.F. F-11 (C.A.F.)

[19] Dont texte: “Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédecesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si au Canada, selon le cas: a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée; b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays; c) elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public; d) son adoption n'est pas interdite par l'article 9 ou 10”. Voir Manuel d'examen des marques de commerce (Hull, Industrie Canada, 1996), §II.7.8, pp. 56-68.

[20] *McDonald's Corp. c. Registrar of Trade Marks* [RONALD'S] (1987), 10 F.T.R. 195, 15 C.P.R. (3d) 462, [1987] 3 C.F. F-27 (C.F.); inf. (1989), [1989] 3 C.F. 267, 100 N.R. 396, 23 C.I.P.R. 161, 24 C.P.R. (3d) 463 (C.A.F.).

[21] La portée de cet arrêt est maintenant limitée au vu de la nouvelle réglementation: articles 30 à 33 du *Règlement sur les marques de commerce* (1996) DORS/96-195 du 1996.04.16.

[22] *Hardee's Food Systems, Inc. c. Registrar of Trade Marks* (1983), [1983] 1 C.F. 591, 70 C.P.R. (2d) 108 (C.F.).

[23] *Molson Breweries c. Pernod Ricard S.A.* [RICARD] (1990), 31 C.P.R. (3d) 42 (Comm. opp.); inf. (1991), 40 C.P.R. (3d) 102, 50 F.T.R. 215, 30 A.C.W.S. (3d) 409 (C.F.); inf. (1996), 64 C.P.R. (3d) 356, 190 N.R. 233, [1995] 2 C.F. F-25 (C.A.F.).

[24] Autrement commenté: GAMACHE (Barry), “Licensee May Be Named Predecessor in Title in Trademark Application” (1996), 10 *World Intellectual Property Report* 41.

[25] On consultera avec intérêt RICHARD (Hugues G.) et al., “De la demande à l'enregistrement: les méandres du Bureau du registraire des marques de commerce” (1993), 6 *Les cahiers de la propriété intellectuelle* 107; GRAY (Brian W.), “Oppositions and Post-Registration Attacks”, dans *Trade-Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), aux pages 227-261.

[26] *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.* [LEAF] (1984), 3 C.P.R. (3d) 93 (Comm. opp.); conf. (1986), 10 C.I.P.R. 267, 7 F.T.R. 72, 12 C.P.R. (3d) 511, [1987] 1 C.F. F-31 (C.F.); conf. (1988), 19 C.P.R. (3d) 331, 87 N.R. 385, [1988] 2 C.F. F-24 (C.A.F.).

[27] Voir l'arrêté en conseil 1965-1623 du 1965.09.02 qui régit, entre autres, l'utilisation de la feuille d'érable: cet arrêté vise toutefois, ce que ne semble pas avoir relevé le juge, la feuille d'érable à onze pointes, telle qu'elle figure sur le drapeau canadien.

[28] *Ferrero S.p.A. c. Les Produits Freddy Inc.* [NOIXELLE] (1986), 10 C.P.R. (3d) 242 (Comm. opp.); inf. (1986), 20 C.P.R. (3d) 61, 15 F.T.R. 16 (C.F.); conf. (1988), 22 C.P.R. (3d) 346, 24 C.I.P.R. 189, [1987] 2 C.F. F-34 (C.A.F.).

[29] *Andres Wines Ltd. c. Canadian Marketing International Ltd.* [NEWFIE DUCK] (1985), 4 C.P.R. (3d) 541 (Comm. opp.); (1986), 2 F.T.R. 292, 18 C.P.C. (2d) 123, 9 C.P.R. (3d) 540 (C.F. - preuve additionnelle); conf. (1987), [1987] 2 C.F. 159, 8 F.T.R. 173, 10 C.I.P.R. 206, 13 C.P.R. (3d) 253 (C.F.); conf. (1988), 22 C.P.R. (3d) 289, 21 C.I.P.R. 226, 93 N.R. 253, [1989] 1 C.F. F-9 (C.A.F.).

[30] *Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushiki Kaisha* [Q AND Q] (1985), 5 C.P.R. (3d) 27 (Comm. opp.); conf. (1987), [1987] 2 C.F. 352, 14 C.P.R. (3d) 32, 10 C.I.P.R. 260, 9 F.T.R. 167 (C.F.) conf. (1988), [1989] 1 C.F. 620, 93 N.R. 321, 20 C.I.P.R. 1, 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.). Dans un dossier parallèle entre les mêmes parties, l'injonction interlocutoire avait été refusée (1987), 13 F.T.R. 301, 15 C.I.P.R. 128, 15 C.P.R. (3d) 493, [1987] 3 C.F. F-27 (C.F. - injonction interlocutoire)..

[31] *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* [POSTURE-BEAUTY] (1987), 18 C.P.R. (3d) 84 (Comm. opp.); conf. (1989), 25 C.P.R. (3d) 408, 29 F.T.R. 264; inf. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223, [1991] 3 C.F. F-52 (C.A.F.).

[32] Autrement commenté: SEGAL (Brahm G.), “Appeal Court Restates Law Governing Trademark Oppositions” (1992), 6 *World Intellectual Property Report* 29.

[33] Voir, par exemple RICHARD (Hugues G.) et al., *Robic-Leger Canadian Trade-Marks Act Annotated* (Toronto Carswell, 1984), § 12.6.

[34] Sur la portée de cet arrêt, on consultera avec intérêt: FUHRER (Janet M.) "Post Park Avenue: Relevant Dates in Trade-Mark Oppositions Revisited" (1993), 9 Canadian Intellectual Property Review 207 et, sur la situation antérieure, CARSON (C. ROSS), "Material Date or Dates for Determining Distinctiveness in Opposition Proceedings" (1989), 1 Canadian Intellectual Property Review 1.

[35] *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* [MOLSON BLUE] (1985), 4 C.P.R. (3d) 387 (Comm. opp.); conf. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, 36 F.T.R. 70, [1990] 3 C.F. F-11 (C.F.); conf. (1992), 42 C.P.R. (3d) 495, 144 N.R. 318, [1992] 3 C.F. F-30, 57 F.T.R. 159n (C.A.F.)

[36] *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* [NUTRI-VITE] (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, 7 C.I.P.R. 186 (Comm. opp.); conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136, 11 C.I.P.R. 1, [1987] 2 C.F. F-21, 3 A.C.W.S. (3d) 398 (C.F.); inf. (1992), [1992] 3 C.F. 442, 43 C.P.R. (3d) 349, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n, 34 A.C.W.S. (3d) 832 (C.A.F.).

[37] *Kellogg Salada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* [NUTRI-BRAN] (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, 7 C.I.P.R. 78 (Comm. opp.); conf. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136, 11 C.I.P.R. 1 (C.F.); inf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 519, [1992] 3 C.F. F-45, 145 N.R. 131, 57 F.T.R. 160n, 34 A.C.W.S. (3d) 831 (C.A.F.).

[38] Voir MILLER (Nancy), "State of the Register and State of the Marketplace Evidence in Trade Mark Proceedings" (1988), 5 Canadian Intellectual Property Review 45.

[39] *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* [K.C. MASTERPIECE] (1992), [1992] 2 C.F. 579, 41 C.P.R. (3d) 483, 53 F.T.R. 105 (C.F.); conf. (1993), 49 C.P.R. (3d) 217, 155 N.R. 159, [1993] 2 C.F. F-44, 64 F.T.R. 229n (C.A.F.).

[40] *Miss Universe, Inc. c. Bohna* [MISS NUDE UNIVERSE] (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (Comm.opp.); conf. (1992), [1992] 3 C.F. 682, 43 C.P.R. (3d) 462 (C.F.); inf. (1994), [1995] 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381, 165 N.R. 35, [1994] F.C.A.D. 3362-01 (C.A.F.).

[41] Voir, entre autres, *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), le juge Thurlow aux pages 99-100, arrêt discuté sous §5.1.

[42] *U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A.* [AUTOMAX] (1991), 39 C.P.R. (3d) 550 (Comm. opp.); conf. (1993), 47 C.P.R. (3d) 158, 61 F.T.R. 45 (C.F.); conf. (1994), 59 C.P.R. (3d) 83, [1995] 2 C.F. F-48, [1994] F.C.A.D.3362-03 (C.A.F.).

[43] Trouvant autorité à ce faire dans *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1984), 4 C.P.R. (3d) 108 (Comm. opp.); mod. (1986), 10 C.P.R. (3d) 486, 5 F.T.R. 184, [1986] 3 C.F. F-34 (C.F.).

[44] Pour un relevé exhaustif de l'application jurisprudentielle de ces critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, on réfèrera à PINSONNEAULT (Marie) et al., The 1995 Annotated Robic-Leger Trade-Marks Act (Toronto, Carswell, 1994), aux pages 47-139.

[45] *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* [McBEANS] (1992), 42 C.P.R. (3d) 327 (Comm. opp.); inf. (1994), 55 C.P.R. (3d) 463, 76 F.T.R. 281, 48 A.C.W.S. (3d) 160 (C.F.); arrêt non rapporté du 1996.01.29, dossier A-683-94 (C.A.F.- preuve additionnelle); conf. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, 199 N.R. 106, [1996] 3 C.F. F-17 (C.A.F.).

[46] En faisant siens les propos du juge Strayer dans l'affaire MAC'S SNACKS (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F.), à l'effet "I do not believe the creation of a "family" of names, by a process of bastardization involving the joining in one word of the Gaelic "Mac" or "Mc" with species of fast-

food genus or with other nouns, verbs or adjectives, can have the effect of precluding the use of those prefixes as separate words either standing alone or in combination with other words” [à C.P.R. 217].

[47] Autrement commenté: COHEN (Ferne), “The Family of Marks Doctrine - An Important Consideration for Trademark Owners?” (1996), 3 Intellectual Property Journal 45.

[48] *Canada Games Co. Ltd. c. Llumar Star Kites Inc.* [YO-YO] (1994), 55 C.P.R. (3d) 251 (Comm. opp.); conf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 1, 102 F.T.R. 307, 58 A.C.W.S. (3d) 480 (C.F.); conf. (1996), 69 C.P.R. (3d) 454, 206 N.R. 1 (C.A.F.).

[49] REY-DEBOVE (Josette) et al., Le nouveau petit Robert (Paris, SNL Le Robert, 1995).

[50] Aussi commenté: LEDUC CAMPBELL (Diane), ““YOS” and “YO-YO”” (1996, 10 World Intellectual Property Report 5.

[51] *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.* [MAC'S SNACKS] (1986), 11 C.P.R. (3d) 153, 11 C.I.P.R. 8 (Comm. opp.); conf. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, 25 F.T.R. 151, 23 C.I.P.R. 292 (C.F.); inf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 67, 139 N.R. 319, [1992] 2 C.F. F-45, 54 F.T.R. 80n, 32 A.C.W.S. (3d) 126 (C.A.F.).

[52] *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.* (1967), [1968] 2 R.C.É. 22, 54 C.P.R. 49, 37 Fox Pat. C. 83 (C. d'É.); inf. (1968), [1969] R.C.S. 192, 57 C.P.R. 1, 1 D.L.R. (3d) 462, 39 Fox Pat. C. 207 (C.S.C.).

[53] *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* [CUSTOM CUT] (1991), 39 C.P.R. (3d) 497 (Comm. opp.); conf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 354, 56 F.T.R. 106, [1993] 1 C.F. F-44 (C.F.); conf. (1993), 51 C.P.R. (3d) 169, 152 N.R. 292, 69 F.T.R. 152n (C.A.F.).

[54] *Munsingwear Inc. c. Prouvost S.A.* [PINGOUIN] (1992), [1992] 2 C.F. 541, 41 C.P.R. (3d) 470, 141 N.R. 318 (C.A.F.- délai preuve).

[55] *Union agricole des coopératives laitières Isigny-sur-mer & Sainte-mère-église c. Provigo Distribution Inc.* [ISI], une décision du 1993.07.30 dans le dossier TMO 578.323 (Comm. opp.); un jugement non rapporté rendu le 1994.02.02 par le juge Noël dans le dossier T-2347-93 (C.F.-preuve); inf. pour partie par un arrêt rendu le 1994.12.14, dossier A-63-94 (C.A.F.- preuve).

[56] *Lubrication Engineers, Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers* [LUBRICATION ENGINEERS] (1990), [1990] 2 C.F. 525, 32 C.P.R. (3d) 327, 109 N.R. 311 (C.A.F.-preuve additionnelle).

[57] En l'espèce, alléguer des avis de publication d'adoption et d'emploi de marques officielles obtenues par l'opposante suite à l'arrêt *Canadian Olympic Association c. Allied Corp.* [OLYMPIAN] (1989), [1990] 1 C.F. 769, 105 N.R. 388, 26 C.I.P.R. 157, 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.) qui précisait la portée de telles publications.

[58] En l'espèce, produire des copies certifiées des avis de publications des marques officielles prévus par le sous-paragraphe 9(1)n)iii) de la Loi et dont se réclamait maintenant l'opposante.

[59] De fait la Section d'appel, par le juge Urie, fait nommément grief à l'opposante de sa lenteur à demander la publication des avis officiels et aussi, une fois ces avis publiés, à présenter cette demande d'amendement et d'introduction de preuve additionnelle.

[60] *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* [NIVEA] arrêt non rapporté du 1996.01.30, dossier A-683-94 (C.A.F. - preuve additionnelle).

[61] “The jurisprudence under R. 1102 establishes that, for the admission of new evidence, the Court should be satisfied that the evidence (1) must not have been discoverable before the end of the hearing appealed from with due diligence, (2) must be credible, and (3) must be practically conclusive of an issue in appeal”: *Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc.* [1983] F.C.J. No. 874 (C.A.F.), le juge MacGuigan .

[62] Au même effet, voir également l'arrêt *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* [McBEANS] arrêt non rapporté du 1996.01.29, dossier A-683-94 (C.A.F.- preuve additionnelle).

[63] *U.A.P. Inc. c. Automaxi S.A.* [AUTOMAX] un arrêt rendu le 1994.03.15 par la section d'appel de la Cour fédérale (dossier A-244-93).

[64] *Star-Kist Foods Inc. c. Registrar of Trade Marks* [MENU] (1985), 3 C.P.R. (3d) 208, 4 C.I.P.R. 212 (C.F.); conf. (1988), 20 C.P.R. (3d) 53, 18 C.I.P.R. 237, [1988] 2 C.F. F-24 (C.A.F.).

[65] Il faut sans doute tenir compte de la faiblesse des raisons mises de l'avant pour expliquer le retard à former opposition (surchage de travail de l'agent) et le délai (5 mois).

[66] *Ault Foods Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* [I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER] (1991), 36 C.P.R. (3d) 499, 48 F.T.R. 1, [1991] 3 C.F. F-37 (C.F.); (1992), 44 C.P.R. (3d) 507, 58 F.T.R. 241 (C.F.-sursis); conf. (1992), [1993] 1 C.F. 319, 45 C.P.R. (3d) 479, 147 N.R. 8, 97 D.L.R. (4th) 567, 58 F.T.R. 190n (C.A.F.).

[67] (1991), 36 C.P.R. (3d) 499, 48 F.T.R. 1 (C.F.).

[68] (1992), 44 C.P.R. (3d) 507, 58 F.T.R. 251 (C.F.-sursis).

[69] *Anheuser-Busch Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd* (1981), 59 C.P.R. (2d) 172 (C.F.); conf. (1982), [1983] 2 C.F. 71, 142 D.L.R. (3d) 548, 45 N.R. 126, 69 C.P.R. (2d) 136 (C.A.F.).

[70] *Berg Equipment Co. (Canada) Ltd. c. Meredith & Finlayson* [JAMESWAY] (1990), 31 C.P.R. (3d) 481, [1990] 3 C.F. F-11 (C.F.-proto.); conf. (1990), 33 C.P.R. (3d) 396, 38 F.T.R. 53, [1990] 3 C.F. F-48 (C.F.); inf. (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, 138 N.R. 379, [1992] 2 C.F. F-31, 53 F.T.R. 72n (C.A.F.); voir cependant, discuté *infra* sous §3.2, *Marcus c. Quaker Oats Co. of Canada* [MENU] (1988), 20 C.P.R. (3d) 46 (C.A.F.) où, à la page 50, le juge Mahoney indique que, dans le cadre d'un appel d'une décision du registraire, si le titulaire produit de la preuve additionnelle, il peut, avec permission de la cour, être interrogé sur affidavit.

[71] *Meredith & Finlayson c. Canada (Registrar of Trade Marks)* [JAMESWAY], une décision non rapportée rendue le 1990.02.28 par J. Paul D'Aoust, dossier TMO 144,963 (Registraire); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 473, 55 F.T.R. 241, [1992] 3 C.F. F-45 (C.F.); inf. (1994), 54 C.P.R. (3d) 444, 164 N.R. 319, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.).

[72] *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)* [MALBORO 2] (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F.); conf. (1987), 17 C.P.R. (3d) 237, 15 C.I.P.R. 194, 91 N.R. 76 (C.A.F.).

[73] *Marcus c. Quaker Oats Co. of Canada* [MENU] (1985), 3 C.P.R. (3d) 208, 4 C.I.P.R. 212, [1985] 1 C.F. F-41 (C.F.); inf. (1988), 20 C.P.R. (3d) 46, 19 C.I.P.R. 60, 90 N.R. 310 [1988] 2 C.F. F-52 (C.A.F.).

[74] *Molson Cos. Ltd. c. John Labatt Ltd.* [CLUB] (1987), 19 C.P.R. (3d) 211 (Registraire); inf. (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270, 22 C.I.P.R. 283, [1990] 3 C.F. F-11 (C.F.); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 60, 144 N.R. 131, [1992] 3 C.F. F-11, 56 F.T.R. 222n (C.A.F.).

[75] *Marks & Clerk c. Boutiques Progolf Inc.* [PROGOLF] (1992), 44 C.P.R. (3d) 380, 55 F.T.R. 221, [1992] 2 C.F. F-60 (C.F.); inf. (1994), 54 C.P.R. (3d) 451, 164 N.R. 264, [1994] 1 C.F. F-55, 75 F.T.R. 230n (C.A.F.).

[76] Autrement commenté: SEGAL (Brahm), “Use or Excuse, Otherwise Lose Says Court in Trademark Case” (1994), 8 World Intellectual Property Report 93.

[77] *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 266, [1983] 1 C.F. F-1074 (C.F.); mod. (1984), 80 C.P.R. (2d) 228, 2 C.I.P.R. 22 (C.A.F.) et *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* [MALBORO 2] (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.A.F.), arrêt précité

[78] *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* [CLUB SELECT 1] (1984), 1 C.P.R. (3d) 329, 1 C.I.P.R. 294 (C.F.); conf. (1988), [1988] 1 C.F. F-23 (C.A.F.); voir aussi l'arrêt parallèle *Molson Companies Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* [CLUB SELECT 2] (1988), [1988] 1 C.F. F-23 (C.A.F.).

[79] *Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/Associates* [CT CENTRAL TRANSPORT] (1994), 55 C.P.R. (3d) 556 (Registraire); conf. (1995), 59 C.P.R. (3d) 213, 53 A.C.W.S. (3d) 165 (C.F.); inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354, [1995] 2 C.F. F-49 (C.A.F.).

[80] *Value Village Markets (1990) Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* [VALUE VILLAGE]

Une décision non rapportée rendue le 1993.05.25 par D. Savard (registraire); inf. (1995), 60 C.P.R. (3d) 502, 95 F.T.R. 83 (C.F.); conf. par un arrêt non rapporté rendu le 11 1996.11.19 par la Section d'appel, dossier A-248-95 95 (C.A.F.).

[81] "The expungement proceeding [under section 45] is poorly suited to the resolution of these complex questions because it seeks a final determination of the rights of the registered owner of the trade mark in the absence of a truly confrontational proceeding": le juge Jerome aux pages 510-511.

[82] (L.R.C. 1985, ch. F-7).

[83] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* [PENGUIN design] (1990), 29 C.P.R. (3d) 391, 34 F.T.R. 76, [1990] 2 C.F. F-53 (C.F.); inf. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59, 142 N.R. 230, [1992] 3 C.F. F-46, 56 F.T.R. 236n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême refusée (1993), [1993] 2 R.C.S. x, 47 C.P.R. (3d) v, 156 N.R. 240n (C.S.C.).

[84] Autrement commenté: SOTIRIADIS (Bob H.), “Abandonment of a Registered Trade-Mark with respect to a Design Variant” (1990), 7 Business & the Law 46-47 et GAMACHE (Barry), “Use of Variant or Registered Mark Precludes Finding of Abandonment” (1992), 6 World Intellectual Property Report 237.

[85] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1983), 77 C.P.R. (2d) 101, 1 C.I.P.R. 231, [1983] 2 C.F. 766 (C.F.); inf. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, [1985] 1 C.F. 406, 61 N.R. 286, 4 C.I.P.R. 309 (C.A.F.)

[86] Sur le sujet, on pourra consulter avec intérêt NUGENT (Diana C.) et al., “To Expunge or Not To Expunge - That Is the Question” (1995), 11 Canadian Intellectual Property Review 257.

[87] *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* [MALBORO 1] (1983), [1983] 2 C.F. F-1014 (C.F. - communication de documents); (1985), 7 C.P.R. (3d) 254, [1985] 1 C.F. F-81 (C.F.); conf. (1987), 17 C.P.R. (3d) 289, 15 C.I.P.R. 181, 81 N.R. 28 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1988), 17 C.P.R. (3d) vi, 87 N.R. 398n (C.S.C.).

[88] *Bousquet c. Barmish Inc.* [CACHAREL] (1991), 37 C.P.R. (3d) 516, 48 F.T.R. 122, [1991] 3 C.F. F-53 (C.F.); conf. (1993), 46 C.P.R. (3d) 510, 150 N.R. 234, [1993] 1 C.F. F-58, 61 F.T.R. 4n (C.A.F.).

[89] Autrement commenté: LEDUC CAMPBELL (Diane), "Use of foreign trade-mark by Canadian company upheld" (1992), 6 *World Intellectual Property Report* 5.

[90] *Vapor Canada Ltd. c. MacDonald* (1972), 6 C.P.R. (3d) 200 (C.F.); mod. (1972), [1972] 2 C.F. 1156, 33 D.L.R. (3d) 434, 8 C.P.R. (2d) 15 (C.A.F.); inf. (1976), [1977] 2 R.C.S. 134, 66 D.L.R. (3d) 1, 7 N.R. 477, 22 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.).

[91] *All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc.* [ASTRO-VAC] (1990), 28 C.P.R. (3d) 385, 32 F.T.R. 259, 19 A.C.W.S. (3d) 913, [1990] 2 C.F. F-37 (C.F.); conf. (1990), 33 C.P.R. (3d) 286, 134 N.R. 231, [1991] 1 C.F. F-44 (C.A.F.).

[92] *Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.* [SUNREZ] (1992), 44 C.P.R. (3d) 371, 56 F.T.R. 172, [1993] 1 C.F. F-13 (C.F.); inf. (1993), 53 C.P.R. (3d) 216, 165 N.R. 310 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1994), [1994] 2 R.C.S. ix, 55 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).

[93] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* [Mr. SUBMARINE] (1986), 11 C.P.R. (3d) 425, 9 C.I.P.R. 164, 6 F.T.R. 189, [1986] 3 C.F. F-33 (C.F.); inf. (1987), [1988] 3 C.F. 91, 16 C.I.P.R. 282, 19 C.P.R. (3d) 3, 81 N.R. 257 (C.A.F.).

[94] Au sens de l'article 6 de la Loi et non simplement dans le cas de marques similaires.

[95] Ce qui rappelle toujours le "It has been well said that the most successful form of copying is to employ enough points of similarity to confuse the public with enough point of difference to confuse the courts": *Baker c. Masters Printers of New Jersey* (1940), 47 U.S.P.Q. 69 (D.C.D.N.J.), le juge Baker à la page 72.

[96] *Centre de la Distribution de la Piscine Trans-Canada Inc. c. Cibelle Piscines et Clôtures Inc.* [CIBELLE PISCINES] (1988), 20 C.P.R. (3d) 169, [1988] 6 R.D.J. 68, J.E. 88-197, 10 Q.A.C. 226 (C.A. Qué.).

[97] *Canadian Mountain Holidays c. Chilko Lake Holdings Ltd.* [CMH] (1989), 24 C.P.R. (3d) 247 (B.C. C.A.).

[98] De la même façon, la Section d'appel de la Cour fédérale a estimé non fondée une ordonnance prohibant le défendeur de vendre des étiquettes de sécurité en concurrence avec celles du demandeur, indépendamment de l'utilisation de quelque marque ou tentative de substitution: *Courtot c. 746278 Ontario Ltd.* [SIGMA] (1988), 22 C.P.R. (3d) 334 (C.A.F.), discuté *infra* au §6.

[99] *Polo Ralph Lauren Corp. c. Cameo Optical Ltd.* [CAMEO] (1991), 38 C.P.R. (3d) 207, 51 F.T.R. 81, 28 A.C.W.S. (3d) 380, [1991] 3 C.F. F-52 (C.F. - injonction interlocutoire); mod. (1991), 38 C.P.R. (3d) 253, 138 N.R. 399, 54 F.T.R. 80n (C.A.F.); (1992), 54 F.T.R. 60, 42 C.P.R. (3d) 150 (C.F. - 2^o injonction interlocutoire).

[100] *Lancôme, Parfums et Beauté & Cie c. Cosmétiques Louise Pharand Inc.* [Ô/Ô MAQUILLAGE] (1988), 35 C.P.R. (3d) 432, 20 C.I.P.R. 73 (C.S. Qué.); inf. (1990), 35 C.P.R. (3d) 440 (C.A. Qué.).

[101] Voir à cet effet, l'arrêt *Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters* [C.L.U. - A.V.A.] (1990), [1990] 3 C.F. 500 (C.A.F.), arrêt discuté au §7.1.

[102] *Canadian Olympic Association c. Konica Canada Inc.* [OLYMPIC/OLYMPIC] (1987), 18 C.P.R. (3d) 470, 18 C.I.P.R. 223, 18 F.T.R. 1 (C.F.-injonction interlocutoire); (1990), [1990] 2 C.F. 703, 30 C.P.R. (3d) 60, 35 F.T.R. 59, 69 D.L.R. (4th) 432 (C.F.); inf. (1991), [1992] 1 C.F. 797, 135 N.R. 143, 39 C.P.R. (3d) 400, 85 D.L.R. (4th) 719, 53 F.T.R. 85n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), [1992] 1 R.C.S. viii, 41 C.P.R. (3d) v, 89 D.L.R. (4th) vii, 140 N.R. 237n (C.S.C.).

[103] *Canadian Olympic Association c. Allied Corp.* [OLYMPIAN] (1985), 6 C.P.R. (3d) 500, 6 C.I.P.R. 208 (Comm. opp.); inf. (1987), 13 F.T.R. 93, 14 C.I.P.R. 126, 16 C.P.R. (3d) 80, [1987] 3 C.F. F-42 (C.F.); conf. (1989), [1990] 1 C.F. 769, 105 N.R. 388, 26 C.I.P.R. 157, 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.).

[104] *Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A.* [GUCCI/PAOLO GUCCI] (1991), 39 C.P.R. (3d) 119, 50 F.T.R. 220, [1992] 1 C.F. F-41 (C.F.); conf. (1992), 43 C.P.R. (3d) 372, 160 N.R. 304, [1993] 1 C.F. F-11, 68 F.T.R. 240n (C.A.F.).

[105] Autrement commenté: SEGAL (Brahm G.), "Trademarks: Court of Appeal Judgment in Gucci Case" (1992), 6 World Intellectual Property Report 209.

[106] Sur ce type de défense, on référera avec intérêt à ROBIC (Georges T.), "Usage de la marque d'autrui qui n'entraîne pas de confusion" (1992), 4 Les cahiers de propriété intellectuelle 383.

[107] *Via Rail Canada Inc. c. Location Via-Route Inc.* [VIA ROUTE] (1992), [1992] R.J.Q. 2109, 45 C.P.R. (3d) 96, 96 D.L.R. (4th) 347, 50 Q.A.C. 101 (C.A. Qué.).

[108] Voir *Boutin c. Bilodeau* un jugement non rapporté rendu le 1988.12.13 par le juge Aubin, dossier 200-02-008950-869 (C.Q.-Civ.); inf. (1992), [1993] R.L. 272, 56 Q.A.C. 206, J.E. 92-755, en traduction anglaise à 46 C.P.R. (3d) 395 (C.A.Q.); inf. (1994), J.E. 94-870, [1994] 2 R.C.S. 7, 54 C.P.R. (3d) 160 (C.S.C.).

[109] *La Bagagerie S.A. c. La Bagagerie Willy Ltée* [LA BAGAGERIE/LA BAGAGERIE WILLY] (1987), 17 C.P.R. (3d) 209, 12 F.T.R. 245, 17 C.I.P.R. 95, [1987] 3 C.F. F-11 (C.F.); inf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 503, 148 N.R. 125, 97 D.L.R. (4th) 684, [1993] 1 C.F. F-57, 58 F.T.R. 164n (C.A.F.).

[110] Autrement commenté: GAMACHE (Barry), "Term 'Bagagerie' Is Not an Accurate Description of a Business Specializing in Selling and Repairing Luggage" (1992), 6 World Intellectual Property Report 323.

[111] Voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), le juge Thurlow, aux pages 99-100, précité.

[112] *Melo's Food Centre Ltd. c. Borges Foods Ltd.* [MELO'S/BORGES] (1995), 63 C.P.R. (3d) 289, 101 F.T.R. 169, 58 A.C.W.S. (3d) 297, [1996] 1 C.F. F-56 (C.F.); mod. (1996), 70 C.P.R. (3d) 297 (C.A.F.).

[113] *Westfair Foods Ltd. c. Jim Pattison Industries Ltd.* [PERMANENT DISCOUNT] (1989), 26 C.P.R. (3d) 28, 59 D.L.R. (4th) 46, 24 C.I.P.R. 70, 15 A.C.W.S. (3d) 49 (C.S. C.-B.); conf. (1990), 30 C.P.R. (3d) 174, 68 D.L.R. (4th) 481, [1990] 5 W.W.R. 481, 43 B.C.L.R. (2d) 253 (C.A. C.-B.).

[114] *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie c. Andrès Wines Ltd.* [CANADIAN CHAMPAGNE] (1987), 16 C.P.R. (3d) 385, 40 D.L.R. (4th) 239, 60 O.R. (2d) 316, 14 C.I.P.R. 138, 41 C.C.L.T. 94 (H.C.J. Ont.); conf. (1990), 30 C.P.R. (3d) 279, 74 O.R. (2d) 203, 71 D.L.R. (4th) 575, 21 A.C.W.S. (3d) 1094, 6 C.C.L.T. (2d) 117 (C.A.Ont.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (190), 33 C.P.R. (3d) v, 74 D.L.R. (4th) viii, 8 C.C.L.T. (2d) 224n, 46 O.A.C. 320n, 130 N.R. 320n (C.S.C.).

[115] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* [comprimés de métoprolol] (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (C.S.Ont.- inj. interlocutoire); (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555 (C.A. Ont.); inf. (1992), [1992] 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321 (C.S.C.).

[116] Autrement commenté: SEGAL (Brahm G.), “Makers of Branded Drugs Can Restrict Generics' Copying of Their Get-Up” (1993), 7 World Intellectual Property Report 32.

[117] Sur le sujet, voir CARBONNEAU (Louis), “La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle”, dans Développements jurisprudentiels récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), collection Service de formation permanente du Barreau du Québec n° 28 (Cowansville, Blais, 1995), pp. 239-292.

[118] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* [comprimés de métoprolol] (1992), [1992] 3 R.C.S. 120 (C.S.C.), précité, le juge Gonthier à la page 157.

[119] Sur le sujet, on consultera JOLIFFE (R.Scott), “The Common Law Doctrine of Passing Off”, dans Trade-Marks Law of Canada (Toronto, Carswell, 1993), au pp. 219-225.

[120] *Walt Disney Productions c. Triple Five Corp.* [FANTASYLAND 1] (1992), 43 C.P.R. (3d) 3321, 93 D.L.R. (4th) 739, [1992] 5 W.W.R. 622, [1992] 3 Alta L.R. (3d) 159, 130 A.R. 321 (B.R. Alberta); conf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 & 58 C.P.R. (3d) vi, 113 D.L.R. (4th) 229, [1994] 6 W.W.R. 385, 17 Alta L.R. (3d) 225, 149 A.R. 112, 46 A.C.W.S. (3d) 1191 (C.A. Alberta); (1994), 55 C.P.R. (3d) 168, 25 C.P.C. (3d) 331, 19 Alta.L.R. (3d) 1, 149 A.R. 315, 63 W.A.C. 112 (C.A. Alberta-sursis); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1994), [1994] 2 R.C.S. x, 55 C.P.R. (3d) vi, [1994] 6 W.W.R. 216, 20 Alta. L.R. (2d) xxxix, 114 D.L.R. (4th) vii, 83 W.A.C. 319, 163 A.R. 319n, 178 N.R. 160n (C.S.C.).

[121] Autrement commenté: LEDUC CAMPBELL (Diane), “Use of Disney 'Fantasyland' Is Enjoined As Passing Off” (1992), 6 World Intellectual Property Report 268.

[122] *Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel Inc.* [FANTASYLAND 2] (1994), 56 C.P.R. (3d) 129, 15 B.L.R. (2d) 1, 48 A.C.W.S. (3d) 881, [1994] 9 W.W.R. 45, 20 Alta L.R. (3d) 146, 154 A.R. 161 (B.R. Alberta); conf. (1996), 67 C.P.R. (3d) 444 (C.A. Alberta).

[123] *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.* [PRO HOCKEY PLAYOFF POOL] (1992), 42 C.P.R. (3d) 390, 92 D.L.R. (4th) 349, 5 B.L.R. (2d) 121, [1992] 6 W.W.R. 216, 70 B.C.L.R. (2d) 27, 5 B.L.R. (2d) 121, 33 A.C.W.S. (3d) 1121 (C.S. C.-B.); conf.(1995), 59 C.P.R. (3d) 216, 122 D.L.R. (4th) 412, 37 C.P.R. (3d) 359, 92 W.A.C. 1, 2 B.C.L.R. (3d) 4, 53 A.C.W.S. (3d) 1094 (C.A.C.-B.); (1995), 122 D.L.R. (4th) 421 (C.A. C.-B. - dépens).

[124] Sur le sujet des sondages, on consultera ainsi, par exemple, POTVIN (J.Guy) et al., “Survey Evidence - A Tool of Persuasion” (1993), 9 Canadian Intellectual Property Review 158.

[125] Pour une critique de l'interprétation jurisprudentielle de cette notion “d'emploi”, on lira BERESKIN (Daniel R.), “Trade-Mark Use”, dans Trade-Marks Law of Canada (Toronto, Carswell, 1993), ch. 4, spéc. pp. 109-112 et RICHARD (Hugues G.), “The definition of 'Use' May Alter Section 20 Infringements of the Trade-marks Act” (1995), 2 Intellectual Property 60.

[126] *Durand c. Jean-Paul Durand Paysagiste Division Aménagement Inc.* [DURAND PAYSAGISTE] (1993), J.E. 93-1494, 51 C.P.R. (3d) 432, 58 Q.A.C. 292 (C.A. Qué.).

[127] On consultera ici avec intérêt PINSONNEAULT (Marie), “Noms commerciaux vs marques de commerce... Un monde de confusion” (1995), 7 Les cahiers de propriété intellectuelle 259.

[128] *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.* [SNOW TROOPER] (1990), 33 C.P.R. (3d) 219, 75 O.R. (2d) 37 (C. Ont. div. gén.); motifs additionnels à (1990), 33 C.P.R. (3d) 219-237, 47 C.P.C. (2d) 280; conf. (1994), 57 C.P.R. (3d) 474, 74 O.A.C. 131 (C.A. Ont.); (1995), 62 C.P.R. (3d) 247 (C. Ont. div. gén. - dommages).

[129] *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.* (1979), 23 O.R. (2d) 545, 97 D.L.R. (3d) 124, 46 C.P.R. (2d) 191 (H.C.J. Ont.); conf. (1980), 27 O.R. (2d) 760, 107 D.L.R. (3d) 512, 47 C.P.R. (2d) 1 (C.A. Ont.); conf. (1982), [1982] 1 R.C.S. 494, 134 D.L.R. (3d) 271, 41 N.R. 553, 20 C.C.L.T. 113, 64 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.).

[130] Sur le sujet, on pourra consulter CARBONNEAU (Louis), “La protection de l'habillement distinctif des produits et services au Canada” (1994), 10 Revue canadienne de propriété intellectuelle 553, CARBONNEAU (Louis), “La protection de l'apparence visuelle des produits et services”, dans La concurrence déloyale - Approches pratiques (Cowansville, Blais, 1995), ch. 4, STEWART (George R.), “Two Pesos for a Taco: Inherent Distinctiveness and a Likelihood of Confusion for Protectable Trade-mark Rights - Hold the Secondary Meaning” (1993), 8 Intellectual Property Journal 1, FURLANETT (Angelo), “Prescription Pharmaceuticals and the Passing-off Action” (1996), 11 Intellectual Property Journal 79.

[131] Sur le sujet, on consultera MACODRUM (Donald H.), “Monetary Remedies in IP Cases” (1993), 10 Canadian Intellectual Property Review 499 et KIRBY (Coleen L.), “Accounting of Profits: The Canadian Approach” (1993), 7 Intellectual Property Journal 263.

[132] *Trail-Rite Flat Decks c. Larcon Investments Ltd.* [TRAIL-RITE] (1987), 61 Sask. R. 163 (B.R. Sask. - injonction interlocutoire); conf. (1987), 18 C.P.R. (3) 95, 17 C.I.P.R. 65, 64 Sask. R. 227 (C.A. Sask. - injonction interlocutoire); (1988), 21 C.P.R. (3d) 403, 69 Sask. R. 57, 10 A.C.W.S. (3d) 235 (B.R. Sask.); mod. (1989), 27 C.P.R. (3d) 47, 64 Sask. R. 227 (C.A. Sask.).

[133] “[...] that it shall abide by any order the Court may make as to damages in case the Court shall hereafter be of the opinion that the defendant shall have sustained any damage for which the plaintiff ought to pay by reason of the issuance of the interim injunction order against the defendant in this action”. Au même effet, voir *Courtot c. 746278 Ontario Ltd.* [SIGMA] (1988), 22 C.P.R. (3d) 334 (C.A.F.), discuté *infra* au §6.

[134] *Eye Masters Ltd. c. London Optical Ltd.* [EYE MASTER] (1988), 22 C.P.R. (3d) 307, 21 C.I.P.R. 83 (C.A. C.-B.).

[135] La preuve à l'effet que le magasin EYE CRAFTERS ne pourrait survivre au changement de nom obtenu par le magasin EYE MASTERS de même que la faiblesse des arguments d'appel

étaient pauvres et me justifiaient pas une suspension, même partielle, de l'ordonnance interlocutoire.

[136] *Courtot c. 746278 Ontario Ltd.* [SIGMA] (1988), 18 C.P.R. (3d) 516, 16 F.T.R. 136 (C.F. injonction provisoire); (1988), 18 C.I.P.R. 250, 18 C.P.R. (3d) 522, 16 F.T.R. 141 (C.F. - injonction interlocutoire); (1988), 20 C.P.R. (3d) 90 (C.F. - requête en reconsidération); mod. (1988), 22 C.P.R. (3d) 334, 87 N.R. 8, 21 C.I.P.R. 119, [1988] 3 C.F. F-42, 20 F.T.R. 319n (C.A.F.); (1988), 25 F.T.R. 272, 23 C.P.R. (3d) 523 (C.F. - 1^o requête pour référence); (1989), 25 F.T.R. 227, 24 C.P.R. (3d) 362 (C.F. proto. - 2^o requête pour référence); conf. (1989), 25 F.T.R. 281, 25 C.P.R. (3d) 367 (C.F. - 2^o requête pour référence); (1989), 29 F.T.R. 302, 26 C.P.R. (3d) 516 (C.F. - outrage).

[137] *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.* [TURBO] (1988), [1988] 3 C.F. 235, 17 F.T.R. 28, 22 C.P.R. (3d) 481 (C.F.); conf. (1989), [1989] 2 C.F. 451, 24 C.P.R. (3d) 1, 22 C.I.P.R. 172, 91 N.R. 341, 13 A.C.W.S. 371 (C.A.F.).

[138] Autrement commenté: RICHARD (Hugues G.), "Court of Appeal Clarifies Issue of Granting Interlocutory Injunctions" (1989), 3 World Intellectual Property Report 148 et BERRYMAN (Jeffrey), "Interlocutory Injunctions and Accessibility Thresholds: Or Once More Round the Mulberry Bush" (1989), 5 Intellectual Property Journal 138.

[139] *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.* [TURBO] (1989), [1989] 2 C.F. 451 (C.A.F.), précité, en traduction, aux pages 473-474.

[140] Sur le sujet, on pourra d'ailleurs référer à CORNISH (Diane E.), "'Clear and Not Speculative' Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm" (1993), 10 Canadian Intellectual Property Review 589, HUGHES (Roger T.), "Interlocutory Injunctions in Trade-mark Cases", dans Trade-Marks Law of Canada (Toronto, Carswell, 1993), aux pp. 263-293 et FYFE (Nicholas), "Interlocutory Injunctions in Canada" (1995), 74 Trademark World 30.

[141] Par exemple, *Eleanor A. Consulting Ltd. c. Eleanor's Fashions Ltd.* [ELEANOR] (1990), [1991] 1 C.F. 51, 33 C.P.R. (3d) 320, 36 F.T.R. 226; conf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 128, 131 N.R. 78, [1991] 3 C.F. F-25, 50 F.T.R. 320n (C.A.F.) et *Nintendo of America, Inc. c. Camerica Corporation* [GAME GENIE] (1991), 34 C.P.R. (3d) 193, 42 F.T.R. 12, [1991] 3 C.F. F-8 (C.F.); conf. (1991), [1991] 3 C.F. F-45, 36 C.P.R. (3d) 352, 127 N.R. 232, 44 F.T.R. 80n (C.A.F.).

[142] *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* [comprimé ovale bleu] (1989), 28 C.P.R. (3d) 40, 32 F.T.R. 39, 27 C.I.P.R. 123 (C.F.); (1989), 28 C.P.R. (3d) 43 (C.F.-sursis); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, [1991] 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 322n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.).

[143] *Syntex Inc. c. Novopharm Inc.* [comprimé ovale bleu] (1989), 26 C.P.R. (3d) 481, 25 C.I.P.R. 161, 28 F.T.R. 124 (C.F.); (1989), 27 C.P.R. (3d) 530, 28 F.T.R. 143 (C.F.-motifs additionnels); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 129, [1991] 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.).

[144] *Sci-Tech Educational Inc. c. The Nature Company* [THE NATURE STORE/THE NATURE COMPANY] (1991), 40 C.P.R. (3d) 184, 51 F.T.R. 70, [1992] 2 C.F. F-30 (C.F.); (1992), 41 C.P.R. (3d) 68, 52 F.T.R. 136, [1992] 2 C.F. F-61 (C.F.-sursis); inf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, [1992] 2 C.F. F-60, 54 F.T.R. 240n (C.A.F.).

[145] *National Hockey League c. Centre Ice Limited* [CENTER ICE] (1993), 53 C.P.R. (3d) 34-35, 71 F.T.R. 5, [1994] 2 C.F. F-9 (C.F.); inf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, [1994] 2 C.F. F-52, 75 F.T.R. 240n (C.A.F.).

[146] *Searle Canada Inc. c. Novopharm Limited* [presentation verapanil] (1990), [1991] 1 C.F. 292, 31 C.P.R. (3d) 1, 37 F.T.R. 177 (C.F.); (1990), [1990] 2 C.F. F-66, 33 C.P.R. (3d) 386 (C.F.-reconsidération); (1994), [1994] 3 C.F. 603, 56 C.P.R. (3d) 213, 171 N.R. 48, [1994] F.C.A.D. 3344-02 (C.A.F.).

[147] *Mécanicaïr inc. c. Pitre* [MÉCANICAÏR/MARCONAÏR] (1993), J.E. 93-1795, D.T.E. 93T-1183 (C.S. Qué.); conf. (1995), J.E. 95-234, 61 C.P.R. (3d) 468 (C.A. Qué.).

[148] *Spanos c. Luciano's Little Italy Ltd.* [LUCIANO'S] (1996), 67 C.P.R. (3d) 505, 184 A.R. 236, 122 W.A.C. 236 (C.A. Alberta).

[149] *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* [PROZAC] (1996), 67 C.P.R. (3d) 173, 111 F.T.R. 1, 62 A.C.W.S. (3d) 992 (C.F.); inf. (1996), 69 C.P.R. (3d) 455, 199 N.R. 185 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1997), 70 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).

[150] *Novopharm Ltd. c. Monsanto Canada Inc.* [ISOPTIN SR] (1996), 67 C.P.R. (3d) 389, 62 A.C.W.S. (3d) 993 (C.F.); mod. (1996), 67 C.P.R. (3d) 391 (C.A.F.).

[151] *Cal Spas & Billiards Ltd. c. California Acrylic Industries, Inc.* [SPAS] (1996), 71 C.P.R. (3d) 507 (C.A. C.-B.).

[152] *Montres Rolex S.A. c. Balshin* [ROLEX] (1990), [1990] 3 C.F. 353, 29 C.P.R. (3d) 257, 32 F.T.R. 166 (C.F.); (1990), 31 C.P.R. (3d) 180 (C.F.-reconsidération); conf. (1992), [1993] 1 C.F. 236, 45 C.P.R. (3d) 174, 147 N.R. 297, 58 F.T.R. 240n (C.A.F.).

[153] Sur ce type d'ordonnances, on consultera, par exemple, LÉGER (Jacques A.) et al., "Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada" (1990) 2 Les cahiers de propriété intellectuelle 377, DIMOCK (Ronald E.) et al., "Intellectual Property Litigation in Canada Before and After NAFTA" (1995), 11 Canadian Intellectual Property Review 339 et SHARPE (Robert J.), Injunction and Specific Performance, 2e éd. (Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 2.1100-1.1300 et 2.750-2.0190.

[154] *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* [INDIAN MOTORCYCLE] (1995), 101 F.T.R. 208, [1995] 3 C.F. 708 (C.F. - conversion); (1996), 67 C.P.R. (3d) 132, 62 A.C.W.S. (3d) 568 (C.F. - injonction interlocutoire); inf. par un arrêt rendu le 1997.06.24, dossier A-288-96 (C.A.F.); (1996), 67 C.P.R. (3d) 132 (C.F. - suspension); arrêt non rapporté du 1996.06.06, dossier A-288-96 (C.A.F. - directives); mod. (1996), 68 C.P.R. (3d) 174, 199 N.R. 114 (C.A.F.).

[155] *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* [INDIAN MOTORCYCLE] (1996), 67 C.P.R. (3d) 132, 62 A.C.W.S. (3d) 568 (C.F. - injonction interlocutoire); inf. par un arrêt rendu le 1997.06.24, dossier A-288-96 (C.A.F.).

[156] *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* [STINGSILDA] (1986), 9 C.P.R. (3d) 341, 8 C.I.P.R. 232, 3 F.T.R. 37, [1986] 2 C.F. F-13 (C.F.); inf. (1987), [1987] 3 C.F. 544, 38 D.L.R. (4th) 544, 80 N.R. 9, 13 C.I.P.R. 263, 14 C.P.R. (3d) 314, 3 A.C.W.S. (3d) 377 (C.A.F.); (1987), 16 C.P.R. (3d) 112, 14 C.I.P.R. 17 (C.A.F. - requête en reconsidération).

[157] *Vapor Canada Limited c. MacDonald* (1976), [1977] 1 R.C.S. 134 (C.S.C.), précité.

[158] Pour une critique cinglante de cet arrêt: RICHARD (Hugues G.), “De la constitutionnalité de l’alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*” (1987), 1 Les cahiers de propriété intellectuelle 239.

[159] Voir par exemple: RICHARD (Hugues G.), “Provincial Trade Marks: Some Constitutional Thoughts” (1989), 5 Canadian Intellectual Property Review 301 et BERESKIN (Daniel R.), “Federal v. Provincial Trade-Mark and Trade Name Rights: Is the Tension at the Breaking Point?” (1990), 6 Canadian Intellectual Property Review 233.

[160] *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.* [L'OISEAU BLEU] (1992), [1992] 2 C.F. 634, 42 C.P.R. (3d) 197, 139 N.R. 357 (C.A.F.).

[161] *Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters* [C.L.U. - A.V.A.] (1988), [1989] 1 C.F. 570, 22 C.P.R. (3d) 1, 20 F.T.R. 274, 19 C.I.P.R. 261, 33 C.C.L.I. 62 (C.F.); conf.en partie (1990), [1990] 3 C.F. 500, 33 C.P.R. (3d) 293, 112 N.R. 34, 49 B.L.R. 225, 35 F.T.R. 240n (C.A.F.); inf. (1992), [1992] 1 R.C.S. 449, J.E. 92-1261, 40 C.P.R. (3d) 449, 133 N.R. 223, 13 C.C.L.I. (2d) 150, 52 F.T.R. 79n (C.S.C.).

[162] Autrement commenté: RICHARD (Hugues G.), “Expressions 'CLU' and 'AVA' Are Not Trademarks, Court Rules” (1988), 2 World Intellectual Property Report 195.

[163] *Brick's Fine Furniture Ltd. c. Brick Warehouse Corp.* [BRICK'S WAREHOUSE] (1988), 25 C.P.R. (3d) 89, 19 C.I.P.R. 158 (C.A. Man.).

[164] *Sunshine Village Corp. c. Sun Peaks Resort Corp.* [SUNSHINE/SUN PEAKS] (1994), 59 C.P.R. (3d) 539 (C.S. C.-B.); conf. (1995), 59 C.P.R. (3d) 539-541, 66 B.C.A.C. 237, 108 W.A.C. 237 (C.A. C.-B.).

[165] *Re Constitution Act, 1867, sections 91 and 92 (Manitoba)* [BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT] (1991), 35 C.P.R. (3d) 289, 80 D.L.R. (4th) 431, [1991] 4 W.W.R. 193, 73 Man. R. (2d) 81 (C.A. Man.).

[166] Sur cet aspect particulier -et trop souvent négligé- de la pratique du droit des marques, on référera avec intérêt aux documents suivants SOTIRIADIS (Bob H.), “Criminal Aspects of Canadian Trade-Marks Law” (1995), 12 Canadian Intellectual Property Review 321 et SOTIRIADIS (Bob H.) et al., “Droit pénal en marques de commerce et droit d'auteur: un survol” (1995), 7 Les cahiers de propriété intellectuelle 341.

[167] *R. c. Ferjo* [VUARNET] (1993), 47 C.P.R. (3d) 210, 19 W.C.B. (2d) 37 (C. Ont. div. prov.); inf. (1994), 58 C.P.R. (3d) 224 (C.A. Ont.).

[168] *Bic Inc. c. Bélanger* [BIC] (1985), J.E. 85-1030 (C.S. Qué.); inf. (1989), [1989] R.J.Q. 1421, [1989] R.R.A. 383, J.E. 89-891, 27 C.P.R. (3d) 452, 24 C.I.P.R. 222, 22 Q.A.C. 58 (C.A. Qué.).

[169] Aussi commenté: RICHARD (Hugues G.), “Owner of Trade-Mark Not Liable For Promoters' Fraudulent Scheme” (1989), 4 World Intellectual Property Report 212; sur le sujet voir aussi BURSHEIN (Sheldon), “Canadian Franchisor Pays Price for Fraud of Franchisee” (1995), 74 Trademark World 19.

[170] *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* [NIVEA] (1995), 63 C.P.R. (3d) 312 (C.F. - preuve); (1995), 63 C.P.R. (3d) 515, 58 A.C.W.S. (3d) 1020 (C.F. - injonction interlocutoire); preuve additionnelle refusée par arrêt du 1996.01.30, dossier A-683-94 (C.A.F.); jugement sur suspension conf. par arrêt du 1996.06.04, dossier A-662-95 (C.A.F.); (1995), 64 C.P.R. (3d) 452, 59

A.C.W.S. (3d) 843 (C.F. - dépens); (1995), 64 C.P.R. (3d) 515, 59 A.C.W.S. (3d) 843 (C.F.); inf. (1996), 68 C.P.R. (3d) 153, 198 N.R. 302, [1996] 3 C.F. 565 (C.A.F. - injonction interlocutoire).

[171]Autrement commenté: SIDDIQI (Humayun), “Federal Court Reaffirms Stance on Grey Marketing” (1996), 10 World Intellectual Property Report 309 et GAMACHE (Barry), “Recent Developments in the Area of Grey Marketing: Tougher Times for Licensee After Smith & Nephew” (1996), 3 Intellectual Property 142; voir aussi JOLIFFE (R.Scotte), “Legal Protection Against the Grey Marketers Often Ineffective” (1995), 2 Intellectual Property 78.