

Capsule

« **Emploi** » et marques de commerce non enregistrées : l'affaire *BMW* devant la Cour d'appel fédérale

Jean-Philippe Mikus*

La Cour d'appel fédérale a rendu ses motifs en juillet 2007 dans le cadre d'une affaire opposant Nissan Canada Inc. (« Nissan ») et BMW Canada Inc. (« BMW ») quant à l'utilisation des termes « M » et « M6 » dans le domaine de la vente d'automobiles et de pièces d'automobiles¹. La Cour fédérale avait débouté BMW de sa réclamation fondée sur ses enregistrements des marques M3, M5 et de la lettre M accompagné d'un dessin, mais avait accueilli une réclamation fondée sur l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, BMW avait mis en preuve l'emploi bien en évidence de la lettre « M » seule au sein de matériel promotionnel et lors d'événements promotionnels (la « Nuit M de Montréal ») ainsi que la vente de véhicules, à une époque antérieure, en liaison avec le terme « M6 » pour désigner l'édition « M » de la série 6.

Nissan bénéficie d'enregistrements des marques de commerce M35 et M45 au Canada (propriété de sa compagnie mère) en liaison avec des véhicules automobiles, mais ce ne sont pas ces enregistrements qui font l'objet du différend entre les parties. Les gestes reprochés découlent plutôt de l'utilisation par Nissan de la lettre « M » au sein de campagnes publicitaires et promotionnelles pour ses véhicules, aussi commercialisés avec la marque INFINITI. L'emploi des

© Jean-Philippe Mikus, 2008.

* Associé, Fasken, Martineau, DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l., Montréal.

1. *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.* 2007 FCA 255 (C.A.F. ; 2007-07-12).

marques sur les véhicules automobiles eux-mêmes n'avait pas été modifié, de sorte que la lettre « M » n'y était jamais employée seule. BMW reproche également à Nissan d'employer l'expression « M6 » dans son matériel promotionnel pour désigner un ensemble de fonctionnalités offertes en option aux acheteurs de certains modèles.

Les marques déposées de BMW n'ont pas fait long feu en première instance. Qualifiant les marques déposées comportant la lettre « M » des deux parties de « marques faibles », le juge n'a pas conclu que BMW pouvait revendiquer de droits exclusifs dans la lettre « M » en se fondant sur sa propre série de dépôts de marques (M3, M5 et M & Dessin), y compris la marque composée de la lettre « M » accompagnée de dessins. À l'égard de cette dernière marque, le juge était d'avis que son caractère distinctif découle essentiellement de la combinaison particulière de couleurs et de symboles et non de la lettre « M ». Un autre facteur qui a pesé lourdement à l'encontre de l'existence de confusion est le fait que l'achat de voitures de luxe haute performance se fait suite à une réflexion et une comparaison attentive des produits offerts sur le marché : il ne s'agit pas d'un consommateur pressé ne conservant qu'un souvenir imparfait, selon le juge.

À la fois les allégations de contrefaçon de marque de commerce aux termes de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* et les allégations de dépréciation de l'achalandage aux termes de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* ont été rejetées. À l'égard de cette dernière allégation, le juge a bien pris note du témoignage de consommateurs au procès qui croyaient que la lettre « M » était exclusive à BMW et dont l'impression a été altérée par la campagne de Nissan. Il a toutefois déploré l'absence de preuve de pertes de ventes, de diminution du prix de vente des automobiles ou pièces BMW ou d'autre diminution mesurable de la valeur de l'achalandage pour soutenir cette allégation. De plus, le juge a estimé que l'emploi de la lettre « M » seule ne constitue pas l'emploi de la marque de BMW telle que déposée, puisque cette dernière comprend un aspect figuratif qui n'est pas repris. Ceci ne rencontre pas dès lors une des exigences fixées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*².

La décision du juge de première instance fut tout autre à l'égard de l'allégation de contravention à l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le nombre de marques visées par cette allégation

2. 2006 CSC 23.

était plus important, puisque BMW alléguait avoir employé les marques « M » et « M6 » sans que celles-ci aient fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Office de propriété intellectuelle du Canada. L'emploi de la marque « M » était allégué avoir eu lieu par le biais d'annonces et de panneaux publicitaires et lors d'un événement promotionnel appelé la « Nuit M de Montréal ». La marque « M6 » aurait été employée en 1987 pour désigner un ensemble de pièces et accessoires optionnel pouvant être ajouté au modèle de véhicule désigné par la marque « G35 ». Ce dernier modèle était discontinué au moment où Nissan avait amorcé l'emploi reproché, mais le juge estime, selon la preuve, que Nissan avait connaissance de l'existence antérieure de cette marque « M6 » avant le début de la campagne reprochée. Le témoignage de divers consommateurs de voitures de luxe et journalistes automobile a permis au juge de conclure que ces marques « M » et « M6 » étaient connues de ces groupes, ce qui était suffisant afin d'établir un achalandage.

Le juge de première instance a alors examiné les autres critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*³, soit l'existence d'une représentation trompeuse et d'un dommage. Puisque les marques étaient identiques, que les produits des parties étaient similaires et visaient un public presque identique, le juge a vu là les éléments d'une confusion constituant une représentation trompeuse. En ce qui a trait à l'existence de dommages, la Cour a été confrontée au fait que la détermination des dommages avait été référée à une instance subséquente. Aucune preuve de dommage n'avait été versée au dossier lors de la première étape des procédures, qui ne portait que sur la responsabilité de la défenderesse. Le juge a présumé de l'existence de dommages au moins nominaux découlant de cette confusion afin de trancher que l'ensemble des critères du délit de « passing off » codifié à l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* étaient rencontrés. Une injonction a été émise à l'encontre de Nissan, et la destruction du matériel publicitaire et promotionnel reproché a été ordonnée. La détermination des dommages ou profits fait l'objet d'une phase subséquente des procédures.

C'est la décision du juge de première instance portant sur l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* qui est contestée par Nissan dans le cadre de procédures devant la Cour d'appel fédérale. Nissan reproche au juge de première instance de ne pas avoir appliqué correctement l'ensemble des critères du délit de « passing

3. [1992] 3 R.C.S. 120.

off », mais la Cour d'appel fédérale n'accueillera l'appel qu'au regard d'un seul critère : la preuve de dommages. La Cour d'appel fédérale reprochera en plus au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte d'un critère additionnel propre au paragraphe 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*, soit la preuve de l'existence d'une « marque de commerce » selon les critères énoncés à la loi. C'est d'ailleurs ce second aspect qui fait l'objet du développement le plus important dans les motifs de la Cour d'appel fédérale. Nous discuterons en premier lieu de cet aspect qui résulte, entre autres, d'une impulsion donnée au droit des marques de commerce par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*⁴

La Cour d'appel fédérale explique qu'il existe une différence importante entre le délit de « passing off » défini par la « common law » et le recours prévu par le paragraphe 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ce recours nécessite une preuve que la partie demanderesse détient une « marque de commerce » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, que celle-ci ait fait l'objet d'un enregistrement ou non. Puisqu'un volet de la définition de « marque de commerce » fait référence à l'emploi de la marque, la Cour d'appel fédérale estime dès lors que les critères énoncés à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* doivent être rencontrés pour que des droits dans une « marque de commerce » naissent. Il est notoire que les critères définissant l'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises sont plus restrictifs que ceux qui visent l'emploi en liaison avec des services.

En autres, l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que la marque soit apposée sur les marchandises, sur leur emballage ou encore que la marque soit liée de toute autre manière aux marchandises à un tel point qu'un avis de cette liaison soit alors donné à la personne qui acquiert la propriété ou la possession des marchandises pour qu'un « emploi » de la marque soit réputé exister. Puisque les marques « M » et « M6 » comme telles n'étaient pas apposées sur les automobiles, et que ce type de marchandise n'est normalement pas livré avec un emballage, il n'était pas possible de recourir aux deux premiers types d'« emploi » reconnus en liaison avec des marchandises. Il reste toutefois la dernière catégorie générale d'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises.

4. 2005 CSC 65.

À ce sujet, la Cour d'appel fédérale tranche que les publicités, le matériel promotionnel et l'affichage mettant en évidence la lettre « M » orchestrées par BMW ne constituent pas un emploi en liaison avec les marchandises en l'espèce, puisqu'aucune preuve que la communication de ces éléments aux consommateurs se produit au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises (i.e. qu'un document promotionnel est remis lors de la signature du contrat d'achat du véhicule par exemple) n'a été apportée. Les faits ne sont pas plus favorables à l'égard de la marque « M6 ». Cette marque avait été reproduite dans le manuel du propriétaire d'un véhicule en 1989 et un bulletin à l'intention des techniciens publié en 1988, mais aucune preuve de remise de ces documents à des Canadiens, ni du moment auquel ces documents étaient remis n'a été apportée. Là encore, la Cour d'appel fédérale estime qu'il n'y a pas « emploi » au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il découle de l'analyse entreprise par la Cour d'appel fédérale que BMW n'a jamais « employé » les marques « M » et « M6 » au Canada suivant les paramètres définis par la *Loi sur les marques de commerce*. De ce fait, BMW ne peut donc recourir à l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* pour faire cesser le comportement de Nissan.

Rappelons que, suivant l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales*⁵, la juridiction de la Cour d'appel fédérale en matière de marques de commerce découle uniquement de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet arrêt de la Cour fédérale a donc pour conséquence de nier la juridiction de la Cour fédérale pour tout acte de concurrence déloyale ou délit de « passing off » qui ne fait pas intervenir une « marque de commerce », suivant le sens restreint qui est donné à ce terme par la *Loi sur les marques de commerce*.

Les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire impliquant BMW et Nissan sont diamétralement opposés à la position prise par cette même Cour en 1998 dans l'arrêt *Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. c. Enterprise Rent-A-Car Co.*⁶. Dans cet arrêt, la Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Pratte, a tranché que la notion d'« emploi » des articles 3, 4 et 5 de la *Loi sur les marques de*

5. L.R.C. (1985), c. F-7.

6. (1998), 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.) ; Voir également : William L. HAYHURST, « What Is a Trade-Mark ? The Development of Trade-Mark Law », dans G.F. HENDERSON *et al.*, *Trade-Marks Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1993), p. 27, 30.

commerce n'a aucune application dans le cadre de l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque ce paragraphe n'emploie pas ce terme. En effet, l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* réfère au fait d'appeler l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion, plutôt qu'au fait d'employer une marque portant à confusion. Ceci se confirme aussi, suivant le juge Pratte, par le fait que les articles 3 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce* emploient l'expression « sont réputées [...] » pour qualifier la définition, ce qui signifie que la définition ne s'applique que lorsque le terme est employé dans un autre article de la Loi et ne qualifie pas la portée de la Loi au complet.

Quelques années avant cet arrêt, la Cour d'appel fédérale avait souligné, dans l'affaire *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du monde Inc.*⁷, que l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* conférait un recours analogue au délit de « passing off » seulement si une « marque de commerce » était en cause. En l'espèce, il s'agissait d'un symbole qui avait été jugé non distinctif, et l'application de la notion d'« emploi » définie à l'article 4 n'était pas en cause. Bien antérieurement à cet arrêt, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*⁸, avait décrit l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* comme une codification du délit de « passing off ». Ceci dit, cet arrêt de la Cour suprême du Canada portait essentiellement sur la constitutionnalité de l'alinéa 7 e) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour suprême y note tout de même que l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* peut relever de la compétence du Parlement fédéral dans la mesure où il se rattache aux brevets, droits d'auteur et marques de commerce. La Cour suprême ne se prononce pas sur ce qu'est ou n'est pas une marque de commerce dans ce contexte, ce qui n'est pas chose surprenante, puisque le litige ayant donné naissance à la question constitutionnelle concernait des informations confidentielles.

La Cour d'appel fédérale n'explique pas l'évolution de sa pensée au sujet de l'interrelation entre les articles 4 et 7 de la *Loi sur les marques de commerce* dans son plus récent arrêt. L'empressement de la Cour d'appel fédérale à lier ces deux articles – de sorte qu'un « emploi » de la marque au sens vraisemblablement restrictif de l'article 4 de la Loi soit une condition préalable à l'application du recours en « passing off » statutaire – découle sans doute de l'arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 2005 dans l'affaire *Kirkbi AG*

7. (1992), 42 C.P.R. (3d) 197, 211 (C.A.F.).

8. [1977] 2 R.C.S. 134, 147.

c. *Gestions Ritvik Inc.*⁹ (ci-après « l'arrêt *Ritvik* ») et de manière plus incidente de certains commentaires formulés l'année suivante par cette même Cour dans deux autres affaires impliquant des marques de commerce notoires¹⁰. Dans ces dernières affaires, la Cour suprême du Canada a souligné que l'« emploi » de la marque était un élément clé pour bénéficier de la protection de la *Loi sur les marques de commerce*, mais sans nécessairement énoncer en quelles circonstances il y a « emploi ».

L'aspect du droit des marques de commerce en cause dans l'arrêt *Ritvik* ne touchait nullement la notion d'« emploi » de la marque au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il s'agissait plutôt de déterminer si la doctrine de fonctionnalité s'appliquait à une action pour violation de l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'étude de l'interrelation entre l'article 7 de la Loi et les autres articles provient d'un débat constitutionnel qui a pris naissance devant la Cour suprême du Canada. La partie défenderesse remettait en cause la constitutionnalité de l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* en argumentant qu'il excédait la compétence accordée au Parlement fédéral par l'article 91 de la Constitution canadienne.

La Cour suprême relève d'abord dans l'arrêt *Ritvik*¹¹, d'une part, que l'établissement de causes d'actions civiles relève en principe des législatures provinciales et, d'autre part, que l'objet de l'alinéa 7 b) de la Loi est de codifier une cause d'action civile : le délit de « passing off ». Le degré d'intégration de cet article 7 aux autres dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* est toutefois un facteur qui peut établir sa validité du point de vue du partage des compétences, en tenant pour acquis que les autres dispositions cette Loi établissant un registre des marques de commerce était un exercice valide de la compétence du Parlement fédéral en matière d'échanges et de commerce. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada adopte plutôt une définition expansive de l'objet de la *Loi sur les marques de commerce* allant au delà de l'établissement d'un registre national : son objet est de légiférer au sujet des conditions de protection, d'identification et d'enregistrement des marques de commerce à la fois enregistrées et non enregistrées¹².

9. 2005 CSC 65.

10. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824 et *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

11. Par. 20, 23.

12. Par. 25.

La Cour suprême poursuit son raisonnement dans l'arrêt *Ritvik* en indiquant qu'il serait inapproprié que la protection des marques de commerce non enregistrées varie d'une province à l'autre, ou encore que cette protection soit plus favorable que celle qui est offerte par la *Loi sur les marques de commerce*¹³. Il en résulterait, selon la Cour, une duplication des recours et des résultats contradictoires dans le cadre de la mise en œuvre des marques de commerce. Ce qui est particulièrement marquant pour nos fins est que la Cour suprême énonce que les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce* sont destinés à réglementer tant les marques enregistrées que les marques non enregistrées. L'article 4 de la Loi serait donc applicable aux marques non enregistrées, et la Cour semble même prête à appliquer la définition plus restrictive d'« emploi » de la marque aux recours visant des marques de commerce en vertu de la « common law » ou du droit civil québécois. Seul l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* faisait l'objet du recours, et ni le délit de « passing off » ou l'article 1457 du *Code civil du Québec* étaient directement en cause.

La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *BMW* ne se prononce pas sur l'application de l'article 4 aux recours intentés relativement à des marques de commerce suivant la « common law » et l'article 1457 du *Code civil du Québec*. Elle se limite à une analyse purement statutaire de l'interrelation entre l'article 4 et l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cela n'est pas surprenant, puisque cette Cour n'a pas la compétence requise pour entendre des litiges civils fondés purement sur la « common law » et le *Code civil du Québec*. La Cour débute toutefois ses motifs en comparant le recours prévu par l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et ceux prévus en vertu du délit de « passing off » et de l'article 1457 du *Code civil du Québec*, mais sans affirmer comme semble le faire la Cour suprême, que, dorénavant, tout recours impliquant une « marque de commerce » doit se faire suivant les prescriptions de la *Loi sur les marques de commerce*.

Une requête pour permission d'en appeler de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *BMW* a été présentée à la Cour suprême du Canada, mais, malheureusement, a été retirée. Si la Cour suprême avait autorisé le pourvoi, il aurait été intéressant de voir comment la portée des divers recours (« passing off », concurrence déloyale en vertu de l'article 1457 du *Code civil du Québec* et de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*) aurait été articulée dans le cadre de ses motifs. La Cour suprême du Canada a souvent

13. Par. 29.

laissé entendre que les recours réservés aux marques de commerce enregistrées sont plus favorables que les recours relatifs aux marques de commerce qui ne le sont pas. L'approche limitative choisie par le législateur à l'égard de plusieurs dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, dont l'article 4 en ce qui a trait à la notion d'« emploi », a traditionnellement fait en sorte que, dans certains cas, les recours non réservés aux marques enregistrées étaient plus favorables.

Vu le désistement de la requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, la prochaine manche se jouera devant les cours supérieures des diverses provinces. La Cour fédérale ne pourra être saisie, puisque sa compétence ne s'étend pas aux recours de « passing off » et de concurrence déloyale intentés en vertu du droit civil provincial.

On compte historiquement plusieurs recours en *passing off* ou en concurrence déloyale suivant l'article 1457 du *Code civil du Québec* qui ont été accueillis en des circonstances où il n'y avait pas « emploi » d'une marque au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'affaire *Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. of Canada Ltd.*¹⁴ est un bon exemple de situation où il était loin d'y avoir « emploi » au sens de la Loi et où, malgré cela, le recours en « passing off » a été accueilli. Dans cette affaire, la demanderesse était une compagnie américaine, établie de longue date, œuvrant dans le domaine de l'extermination. La compagnie n'avait jamais fourni de services au Canada, ni publié d'annonces ou distribué du matériel promotionnel au Canada (sauf certains dépliants transmis avec des factures adressées à des Canadiens pour des services fournis aux États-Unis). Le recours se fondait essentiellement sur la réputation acquise auprès de Canadiens possédant des résidences aux États-Unis, qui auraient été exposés aux publicités et au matériel promotionnel de la compagnie en ce pays seulement.

La demanderesse a été en mesure d'établir l'existence d'un achalandage au Canada et cet achalandage a été suffisant pour rencontrer le premier critère du délit de « passing off ». Les autres critères, soit une déception du public due à une représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur, sont moins susceptibles de faire intervenir la notion « d'emploi ». L'« emploi » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* sert généralement à

14. (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.).

établir le droit à un enregistrement en liaison avec certains biens ou services ou à confirmer ce droit avant l'émission du certificat d'enregistrement. C'est la notion plus flexible d'achalandage qui remplit un rôle équivalent dans le cadre du délit de « passing off ». On ne trouve d'ailleurs nulle part dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*¹⁵, qui a revu et corrigé les critères du délit de « passing off » en droit ontarien, un énoncé à l'effet que le développement d'un achalandage ne peut s'accomplir que par certaines formes d'« emploi », et non par d'autres gestes.

Qui plus est, le délit de « passing off » vise non seulement les marques de commerce, mais également les noms commerciaux et raisons sociales. La *Loi sur les marques de commerce* prévoit d'ailleurs une définition de « nom commercial », s'agissant, selon cette définition, du « nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ». Il est donc vraisemblable que le délit de « passing off » ou le recours équivalent en vertu du *Code civil du Québec* ne se limite pas à ce qui peut être une « marque de commerce » au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Il est donc possible qu'une interprétation restrictive de la notion de « marque de commerce » puisse être contournée en invoquant l'existence de « noms commerciaux » dans certains cas.

Il est regrettable que l'affaire *BMW* n'ait pas de suite devant la Cour suprême du Canada, car la portée qu'elle aurait donnée à la notion de « marque de commerce » aurait clarifié la possibilité d'intenter un recours en Cour fédérale en vertu de l'alinéa 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

15. [1992] 3 R.C.S. 120.