

*Capsule*

## **L'affaire *Suzanne's***

**David Turgeon\***

1. INTRODUCTION . . . . .	419
2. RAPPEL DES FAITS . . . . .	419
3. LES QUESTIONS EN LITIGE. . . . .	421
3.1 Antériorité d'utilisation de la marque de commerce . . . . .	422
3.1.1 Distinction entre les notions de nom commercial et marque de commerce. . . . .	422
3.1.2 L'utilisation du nom commercial comme marque de commerce . . . . .	423
3.2 La perte du caractère distinctif de la marque de la défenderesse . . . . .	427
3.2.1 Le caractère distinctif . . . . .	427

---

© David Turgeon, 2006.

\* Avocat, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Toronto). L'auteur tient à remercier M<sup>e</sup> Marek Nitoslawski et M<sup>e</sup> Jean-Philippe Mikus pour la relecture du projet d'article et pour leurs commentaires judicieux.

3.2.2	L'utilisation concurrente d'une marque de commerce . . . . .	428
3.2.3	La vigilance dans la protection de la marque de commerce . . . . .	431
3.3	Les motifs procéduraux . . . . .	433
4.	CONCLUSION . . . . .	434

## 1. INTRODUCTION

Le 12 décembre 2005, la Cour d'appel fédérale rendait sa décision dans l'affaire *Auld Philipps Ltd. c. Suzanne's Inc.*<sup>1</sup>. Dans un très court jugement unanime, les juges ont confirmé la décision rendue par la juge Simpson de la Cour fédérale<sup>2</sup> selon laquelle la marque de commerce de la défenderesse Suzanne's Inc. (ci-après « Suzanne's Inc. ») devait être radiée du registre des marques de commerce, celle-ci ayant perdu son caractère distinctif. Comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, cette affaire souligne l'importance de la distinction entre les notions de nom commercial et de marque de commerce et rappelle que l'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas garant du maintien de son caractère distinctif.

## 2. RAPPEL DES FAITS

Dans cette affaire, la demanderesse Auld Phillips Ltd. (ci-après « Auld Phillips ») soutenait avoir ouvert un commerce de vente au détail en Colombie-Britannique faisant affaires sous le nom « Suzanne's » en 1972, lequel commerce vendait des vêtements pour femmes. À compter de l'année 2000, la demanderesse a étendu ses activités commerciales à l'Alberta, ouvrant des magasins dans les localités de Grande Prairie, Lethbridge, Calgary et Edmonton, et déclarait avoir utilisé le nom « Suzanne's » depuis 1972 sans interruption.

De son côté, Suzanne's Inc. arguait avoir ouvert dans la ville d'Edmonton en Alberta un commerce de vente au détail des vêtements pour dames. Ce magasin a été ouvert le 18 avril 1984, aussi sous le nom « Suzanne's ». Sa propriétaire, Suzanne Hagen, a créé plus tard une entreprise, ayant la dénomination sociale « Suzanne's Inc. ». L'unique magasin de Suzanne Hagen a été exploité sous cette raison sociale depuis son ouverture. En avril 2003, Suzanne's Inc. a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce SUZANNE'S. Cette demande a été publiée en juillet 2003 et la

---

1. 2005 FCA 429.

2. 2005 CF 48.

marque fut enregistrée le 30 octobre 2003. L'enregistrement couvrait le service dit « magasin de détail dans le domaine des vêtements pour femmes et accessoires, à l'exclusion des sous-vêtements et de la lingerie pour femmes ».

En avril 2002, soit une année avant le dépôt de sa demande d'enregistrement, Suzanne's Inc. transmettait à Auld Phillips une lettre de mise en demeure lui enjoignant de renoncer à l'ouverture, en Alberta, de magasins sous la raison sociale « Suzanne's », sans quoi une injonction serait sollicitée. Selon les prétentions de Auld Phillips, ce n'est que lorsqu'elle a reçu cette lettre de mise en demeure qu'elle a appris l'existence, à Edmonton, d'un magasin opéré par Suzanne's Inc. sous la raison sociale « Suzanne's ». Aucune injonction n'a été sollicitée par Suzanne's Inc. postérieurement à l'envoi de cette lettre, malgré l'ouverture par Auld Phillips de deux autres magasins albertains. De même, Auld Phillips n'aurait appris l'existence du dépôt de la marque SUZANNE'S par la défenderesse que le 21 novembre 2003, lorsque cette dernière a entrepris une action pour usurpation de sa marque contre Auld Phillips devant une Cour albertaine<sup>3</sup>.

Contrairement à Auld Phillips, Suzanne's Inc. a reconnu connaître l'existence des magasins « Suzanne's » de Auld Phillips alors que ceux-ci n'étaient encore exploités qu'en Colombie-Britannique. Elle ne s'est toutefois préoccupée de l'utilisation de la raison sociale « Suzanne's » qu'au moment où Auld Phillips a étendu ses activités en Alberta, au début des années 2000.

Le 30 janvier 2004, Auld Phillips invoquait le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>4</sup> devant la Cour fédérale afin d'obtenir une ordonnance visant à faire radier du registre des marques de commerce la marque SUZANNE'S enregistrée par la défenderesse. Au soutien de son action, Auld Phillips invoquait deux arguments. Dans un premier temps, elle soutenait avoir commencé à utiliser la marque SUZANNE'S en association avec le commerce au détail de vêtements pour dames avant Suzanne's Inc. et donc que cette dernière n'était pas fondée en droit d'obtenir l'enregistrement de la marque SUZANNE'S.

3. Le dossier de cette action porte le numéro 0303-21443. Cette action était suspendue pendant les procédures entreprises devant la Cour fédérale visant la radiation de la marque SUZANNE'S.

4. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après : « la Loi »).

En réponse à cet argument, Suzanne's Inc. soutenait que c'était elle, et non la demanderesse, qui fut la première utilisatrice de la marque SUZANNE'S, puisque la preuve de Auld Phillips ne démontrait pas l'usage effectif et ininterrompu depuis l'ouverture de son premier magasin en 1972. Elle soutenait aussi qu'au moment où elle a déposé sa demande d'enregistrement, Auld Phillips avait cessé d'utiliser le nom « Suzanne's » et que cette dernière était empêchée de contester la validité de cet enregistrement puisqu'elle ne lui avait pas fourni de détails quant à l'utilisation antérieure qu'elle prétendait avoir faite de la marque. Enfin, Suzanne's Inc. soutenait que si la Cour en venait à déterminer que Auld Phillips avait effectivement des droits dans la marque SUZANNE'S, que ces droits se limiteraient, en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, au sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Anticipant probablement une réponse défavorable de la Cour à son premier argument, Auld Phillips invoqua dans un deuxième temps qu'au moment où les procédures devant la Cour fédérale avaient débuté, soit le 30 janvier 2004, la marque SUZANNE'S ne permettait pas de distinguer les marchandises de Suzanne's Inc. des siennes et que la marque devait donc être radiée du registre des marques de commerce. Suzanne's Inc. alléguait en réponse que la question du caractère distinctif de la marque se posait uniquement si Auld Phillips était capable de démontrer d'une part l'utilisation antérieure par elle du nom « Suzanne's » et, d'autre part, que la violation, même caractérisée, de la marque SUZANNE'S par Auld Phillips ne suffisait pas à entraîner la perte du caractère distinctif de la marque.

### **3. LES QUESTIONS EN LITIGE**

Bien que la juge Simpson de la Cour fédérale les ait scindées en plusieurs sous-questions, la lecture de la décision rendue en première instance nous permet de constater que le litige opposant Auld Phillips et Suzanne's Inc. trouvait sa source dans deux questions litigieuses principales. Tout d'abord, la Cour devait déterminer si l'utilisation qu'avait faite Auld Phillips du nom commercial « Suzanne's » entre 1972 et le moment où elle fut utilisée la première fois par Suzanne's Inc. lui permettait de revendiquer l'antériorité d'utilisation de cette marque. Dans l'affirmative, Suzanne's Inc. se voyait dépouillée du droit au maintien de l'enregistrement de la marque en vertu des articles 12 et 16 de la Loi. Dans la négative, la Cour devait aussi déterminer si, malgré l'usage qu'en avait fait concurremment Auld Phillips, la marque SUZANNE'S avait con-

---

servé son caractère distinctif, élément essentiel au maintien de l'enregistrement en vertu de l'article 18 de la Loi.

### **3.1 Antériorité d'utilisation de la marque de commerce**

La lecture de la décision rendue par la juge Simpson ne permet malheureusement pas de bien comprendre la distinction entre les notions de nom commercial ou raison sociale et de marque de commerce. En effet, cette dernière ne précise pas les fondements du cheminement entrepris pour analyser laquelle de Auld Phillips ou de Suzanne's Inc. avait les droits dans la marque SUZANNE'S. De plus, elle utilise à quelques reprises le terme « nom », alors que les termes « marque de commerce » ou « marque de commerce employée à l'égard de services » auraient été plus appropriés<sup>5</sup>. Il convient donc de définir d'abord ces notions semblables, mais distinctes, que sont le nom commercial et la marque de commerce.

#### **3.1.1 Distinction entre les notions de marque de commerce et nom commercial**

La marque de commerce est définie à l'article 2 de la Loi comme :

Selon le cas :

- a)* marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ;
- b)* marque de certification ;
- c)* signe distinctif ;
- d)* marque de commerce projetée.

---

5. À titre d'exemple, la juge Simpson, au paragraphe 33 de son jugement stipule « [...] L'utilisation antérieure du *nom* [nos italiques] n'ayant pas été établie, il n'y a pas lieu d'examiner la question du risque de confusion ». Clairement, on réfère ici à l'utilisation de la marque, l'utilisation du nom commercial par la défenderesse apparaissant dans les publicités soumises tant par la demanderesse que la défenderesse au soutien de leur preuve.

Mais pour bien comprendre ce qui distingue la marque de commerce du nom commercial, il faut en comprendre la fonction, l'objet : « [TRADUCTION] L'objet d'une marque de commerce est de donner une indication à l'acheteur ou à l'acheteur potentiel quant à la source d'où proviennent les biens ou les services achetés, ou la partie responsable de les avoir placés sur le marché ou de les avoir rendu accessibles »<sup>6</sup>.

Le nom commercial est quant à lui défini dans la Loi comme un « 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 ». Fox définit le nom commercial (*trade-name*) comme « [TRADUCTION] un nom, un mot ou un symbole utilisé pour identifier une entreprise »<sup>7</sup>. Le nom corporatif de son côté réfère généralement au nom apparaissant dans les statuts constitutifs de l'entreprise et sous lequel elle est incorporée<sup>8</sup>.

Bien que le nom commercial et le nom corporatif désignent deux réalités différentes, les principes quant à leur capacité à être enregistrés comme marques de commerce demeurent les mêmes. En fait, ceux-ci ne peuvent être enregistrés comme marques de commerce que s'ils sont indicatifs de l'origine des biens ou des services offerts par l'entreprise<sup>9</sup>. Fox considère pour sa part que lorsque le nom commercial de l'entreprise est utilisé de manière telle qu'il puisse aussi être considéré comme une marque de commerce, il acquiert une signification dite « secondaire »<sup>10</sup>.

### **3.1.2 L'utilisation du nom commercial comme marque de commerce**

Il est souvent difficile d'établir une distinction entre l'utilisation d'un nom commercial *per se* et son utilisation à titre marque de commerce<sup>11</sup>. Cette distinction semble d'autant plus difficile à établir dans le cas d'une marque de commerce employée à l'égard de services<sup>12</sup>. D'ailleurs, et probablement pour faciliter les choses, la juris-

6. Kelly GILL et R. Scott JOLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto, Thompson Carswell, 2005), p. 14-3.

7. *Ibid.*, p. 3-8.

8. *Ibid.*, p. 14-7.

9. *Ibid.*, p. 14-23.

10. *Ibid.*, p. 14-23, citant *Singer Mfg. Co. c. Loog* (1882), 8 A.C. 15.

11. *Ibid.*, p. 14-24.

12. À titre d'exemple, le juge Rouleau, dans l'affaire *Road Runner Trailer MFG. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.*, 1 C.P.R. (3d) 443, cite l'affaire *Re Walker*

prudence a établi la présomption selon laquelle un nom corporatif est utilisé comme tel plutôt que comme marque de commerce<sup>13</sup>. Mais le renversement de cette présomption n'est pas une simple tâche. Aussi, la jurisprudence a-t-elle pris soin d'établir certains facteurs *indicatifs* de l'utilisation du nom commercial comme marque de commerce, tout en précisant que cette question doit être tranchée en fonction de circonstances propres à chaque cas<sup>14</sup>.

L'utilisation du nom commercial dans la publicité ou les documents corporatifs, sans mention quant à l'adresse de l'entreprise, peut constituer une telle indication de l'utilisation du nom comme marque de commerce<sup>15</sup>. En effet, « [TRADUCTION] à la lumière de la décision dans l'affaire *Road Runner*, l'utilisation de la marque avec l'ajout de l'adresse corporative doit, au mieux, être vue comme une présomption réfractable de l'utilisation du nom corporatif comme nom commercial »<sup>16</sup>. Mais lorsque l'adresse de l'entreprise apparaît avec le nom commercial, il demeure certaines circonstances où l'on conclura tout de même à l'utilisation d'une marque de commerce. Par exemple, la jurisprudence a retenu que l'utilisation de caractères distinctifs, tels des caractères gras<sup>17</sup>, de plus grande taille<sup>18</sup> ou de couleur différente<sup>19</sup> permettant d'afficher le nom de façon proéminente suggère l'utilisation d'une marque de commerce. De même, la séparation physique du nom et de l'adresse corpora-

---

*Process Equipment Inc.* (1956), 110 U.S.P.Q. 41 (Ct. Of Cust. & Pat. App.), elle même citant *In re Lyndale Farm*, 38 C.C.P.A. (Patent) 825, 186 F. 2d 723, 88 USPQ 377 à la page 380 quant à l'interprétation des Cours américaines de la distinction entre la marque de commerce et le nom commercial : « [TRADUCTION] la fonction d'une marque de commerce est d'identifier et de distinguer un produit, alors que la fonction d'un nom commercial est d'identifier et de distinguer une entreprise ». La marque de commerce employée à l'égard de services ayant pour objet de distinguer les services offerts par une entreprise de ceux offerts par une entreprise concurrente, la distinction entre plusieurs entreprises offrant les mêmes services sera basée essentiellement sur le nom commercial de ces entreprises. Le chevauchement entre le nom commercial et la marque de commerce dans ce contexte apparaît d'autant plus important.

13. *Ibid.*, p. 447 et *supra*, note 6., 14-29, citant tous deux *Re Walker Process Equipment Inc.* (1956), 110 U.S.P.Q. 41 (Ct. Of Cust. & Pat. App.).
14. *Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bul, Société Anonyme c. Messrs. Herridge, Tolmie et al.*, (1983), 77 C.P.R. (2d) 101 (C.F.P.I.), décision renversée dans [1985] 1 CF 406 (C.F.A.).
15. *Road Runner Trailer MFG. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.*, *supra*, note 12, *Playboy Enterprises, Inc. c. Germain*, (1979) 43 C.P.R. 271 (C.F.A.).
16. *Supra*, note 6, p. 14-30.
17. *Road Runner Trailer MFG. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.*, *supra*, note 12.
18. *Ibid.*
19. *Bull, Houser and Tupper c. Bulldog Bag Ltd.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 157.



tive<sup>20</sup>, et la position du nom par rapport à l'ensemble de la publicité ou des documents destinés à la clientèle<sup>21</sup> peuvent permettre de conclure à l'utilisation d'une marque de commerce. En somme, le nom commercial doit, à un certain moment, apparaître dans la publicité ou les documents corporatifs de l'entreprise de façon distincte et permettant d'ancrer, dans l'esprit des consommateurs, l'association entre ce nom et les marchandises ou les services de l'entreprise.

On peut déduire que c'est la création d'un tel lien entre les marchandises de Auld Phillips et son nom commercial qu'envisageait la juge Simpson dans l'affaire *Auld Phillips Ltd.* lorsqu'elle écrivait que la question était « de savoir si la demanderesse utilisait le nom « Suzanne's » de manière *effective* [nos italiques] et *publique* [nos italiques] avant que la défenderesse n'utilise elle-même ce nom pour la première fois en avril 1984 »<sup>22</sup>.

Dans l'affaire *Auld Phillips Ltd.*, l'association entre les services rendus par Auld Phillips et le nom commercial « Suzanne's » permettant de conclure à l'utilisation du nom commercial comme marque de commerce par Auld Phillips n'a pas été prouvée à la satisfaction de la Cour. En effet, après avoir revu la preuve, la Cour a conclu que Auld Phillips n'avait pas utilisé de manière effective la marque SUZANNE'S avant l'ouverture du magasin de Suzanne's Inc. Au soutien de ses motifs, la Cour invoqua des lacunes importantes dans la preuve de Auld Phillips. La Cour nota en premier lieu que la preuve de Auld Phillips n'était pas conforme aux règles de procédure de la Cour fédérale, l'affiant n'ayant sans doute pas eu une connaissance personnelle de l'utilisation du nom « Suzanne's » par Auld Phillips avant son entrée en fonction en 2000, et que la preuve de cette dernière ne reflétait pas cet état de fait. Or, la règle 81 des *Règles des Cours fédérales (1998)*<sup>23</sup> prévoit que l'affidavit doit se limiter aux faits dont le déclarant a eu personnellement connaissance, sans quoi la Cour peut en tirer des conclusions défavorables. La Cour constata aussi des inexactitudes dans l'affidavit de Stephen Bowen<sup>24</sup>, de même que l'absence de preuve directe à l'effet que la marque SUZANNE'S avait été utilisée de manière effective par Auld Phillips<sup>25</sup>.

20. *Road Runner Trailer MFG. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.*, *supra*, note 12.

21. *Playboy Enterprises, Inc. c. Germain*, *supra*, note 15.

22. *Supra*, note 2, par. 13.

23. DORS/98/106.

24. *Supra*, note 2, par. 14.

25. *Ibid.*, par. 16.

Mais, de façon plus importante, il apparut de la preuve produite par Suzanne's Inc. que les copies des différentes publicités soumises par Auld Phillips avaient été tronquées. Suzanne's Inc. alléguait effectivement que la preuve de Auld Phillips avait été modifiée volontairement afin de supprimer les noms « Auld Phillips » et « Auld Phillips Fabrics » dans le but de laisser croire à la Cour que le nom « Suzanne's » avait été utilisé seul. Suzanne's Inc. avait produit une version intégrale des publicités produites par Auld Phillips pour étayer sa thèse. La Cour accepta les prétentions de Suzanne's Inc. et conclut que les publicités avaient effectivement été rognées dans le but de tromper la Cour. Considérant les efforts investis par Auld Phillips pour démontrer la prééminence du nom « Suzanne's » dans ses publicités, il y a fort à parier que cette dernière connaissait les lacunes de sa preuve. D'ailleurs, la juge Simpson tira des conclusions défavorables de ce fait<sup>26</sup> :

[...] je suis prête à en tirer des conclusions défavorables et en déduire que, jusqu'en 1981, dans les publicités passées dans le *Chilliwack Progress*, le nom *Suzanne's* était invariablement accompagné du nom *Auld-Phillips*.

La Cour a donc appliqué aux publicités de Auld Phillips les principes dégagés par la jurisprudence antérieure et a reconnu que la preuve ne permettait pas de démontrer que la raison sociale « Suzanne's » avait été utilisée de manière telle à créer une association entre les services de Auld Phillips et la marque SUZANNE'S :

[...] Les preuves produites par la demanderesse ne m'ont pas convaincue qu'elle aurait utilisé la marque de commerce ou la raison sociale *Suzanne's* avant le 18 avril 1984. Autrement dit, je ne suis pas persuadée que les conditions prévues au paragraphe 4(1) de la Loi sont réunies car, au vu des preuves produites devant la Cour, *je considère que n'a pas été démontrée l'existence d'un lien clair entre la raison sociale Suzanne's et les marchandises de la société demanderesse, c'est-à-dire des articles de mode féminine.*<sup>27</sup> [Les italiques sont nôtres]

Puisque la preuve de Auld Phillips n'a pas suffi pour démontrer son utilisation de la marque SUZANNE'S avant 1984, la Cour n'a pas jugé nécessaire de déterminer la question du risque de confu-

26. *Ibid.*, par. 17.

27. *Ibid.*, par. 33.

sion<sup>28</sup>. Ayant déterminé que Auld Phillips n'était pas en mesure de réclamer le droit à l'antériorité de la marque SUZANNE'S, il restait à déterminer si l'usage qu'elle avait fait de la marque subséquentement était suffisant pour faire perdre à Suzanne's Inc. son droit à l'enregistrement de la marque.

### **3.2. La perte du caractère distinctif de la marque de la défenderesse**

L'affaire *Auld Phillips* souligne l'importance de distinguer la marque de commerce de la marque de commerce enregistrable. Alors que la perte ou l'absence de caractère distinctif mettent en péril l'enregistrement d'une marque, rien n'empêche son utilisation comme marque non enregistrée<sup>29</sup>. Pour être enregistrable, une marque de commerce doit notamment se conformer aux exigences de l'article 12 de la Loi. En l'espèce, la marque de Suzanne's Inc. est constituée du prénom de la propriétaire et devait avoir été employée par Suzanne's Inc. de manière à être devenue distinctive à la date où la demande d'enregistrement a été faite.

#### **3.2.1. Le caractère distinctif**

Avant d'aller plus loin, il convient de rappeler ce que constitue la caractéristique distinctif d'une marque de commerce. La Loi définit comme suit la notion de caractère distinctif d'une marque de commerce :

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Dans l'affaire *Auld Phillips*, la juge Simpson s'appuie sur la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire *Breck's c. Magder*<sup>30</sup> pour préciser que la notion du caractère distinctif d'une marque de commerce implique que son propriétaire se soit présenté comme la source des biens ou des services<sup>31</sup>.

28. *Ibid.*

29. *Supra*, note 2, par. 38, citant *Mr. P's Mastertune Ignition services Ltd. c. Tune Masters Inc.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (C.F.P.I.), p. 144.

30. (1975), 17 C.P.R. (2d) 201, p. 205 (C.S.C.).

31. *Supra*, note 2, par. 40.

Bien qu'une marque de commerce puisse être valablement enregistrée, les articles 18 et 57 de la Loi prévoient que l'enregistrement peut subséquemment devenir invalide et entraîner la radiation de la marque. Notons que la date à laquelle le caractère distinctif de la marque est étudiée en vertu de ces articles est la date où les procédures en contestation sont entreprises plutôt que la date à laquelle la marque a été enregistrée. Cette particularité s'explique par le fait qu'entre le moment où elle a été enregistrée et le moment où elle est contestée, cette marque peut avoir acquis un caractère distinctif ou, inversement, l'avoir perdu<sup>32</sup>.

### 3.2.2 L'utilisation concurrente d'une marque de commerce

La question de perte du caractère distinctif d'une marque est une question de faits qui doit être étudiée en fonction des circonstances spécifiques à chacun des cas<sup>33</sup>. L'auteur Fox quant à lui reconnaît deux types de situations donnant lieu à la perte du caractère distinctif d'une marque<sup>34</sup>. Le premier type de situation se caractérise par l'utilisation par un concurrent d'une marque déjà utilisée par une autre personne, de manière à créer de la confusion, alors que le second type se caractérise par le retour au domaine public (*publici juris*) d'une marque répondant jusqu'alors aux critères de marque de commerce<sup>35</sup>.

L'affaire *Auld Phillips* concerne justement le second type de situation décrite par Fox. Plusieurs situations donnant lieu à un tel retour au domaine public d'une marque de commerce ont été décrites dans la jurisprudence antérieure, dont l'utilisation par plusieurs entreprises de la marque suite à l'abandon de celle-ci par son propriétaire<sup>36</sup>, la cession ou la concession de la marque résultant en l'octroi de droits sur la marque à plusieurs entités<sup>37</sup>, la mauvaise utilisation de la marque lors de l'apposition de celle-ci sur des articles ou services<sup>38</sup> ou, comme dans l'affaire qui nous occupe, par la violation *persistante* et *non surveillée* de la marque de commerce<sup>39</sup>. D'ailleurs, et comme nous le verrons plus loin, l'analyse de la juge Simpson nous rappelle l'importance respective de ces deux éléments

32. *Supra*, note 6, p. 3-17.

33. *Supra*, note 6, p. 10-13, *Carcicline Venture Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 321.

34. *Supra*, note 6, p. 3-19.

35. *Ibid.*

36. *Ibid.*

37. *Ibid.*

38. *Ibid.*

39. *Ibid.*

dans la perte du caractère distinctif de la marque, qui peuvent être définis autrement comme l'étendue de la contrefaçon et l'attitude du propriétaire de la marque de commerce face à cette contrefaçon.

Bien que la Cour ait noté des lacunes importantes dans la preuve de Auld Phillips à l'égard de la question d'antériorité, elle l'a estimée suffisante pour trancher la seconde question importante, soit de déterminer si la marque de commerce de Suzanne's Inc. avait perdu son caractère distinctif suite à l'usage concurrent qu'en avait fait Auld Phillips. D'abord, elle considéra que l'affidavit de Stephen Bowen méritait considération pour les faits survenus après son embauche par Auld Phillips en 2000. La Cour a de même reconnu que la preuve était concluante à l'effet que, à partir de 1994, Auld Phillips a utilisé abondamment le nom « Suzanne's » en liaison avec des magasins de vêtement pour dames. La Cour accepta enfin la preuve de Auld Phillips à l'effet qu'à partir de l'année 2000, Auld Phillips a ouvert plusieurs magasins en Alberta. Au moment où la demande avait été introduite en 2004, Auld Phillips opérait six magasins en Alberta. Rappelons qu'à ce moment, Suzanne's Inc. connaissait l'existence des magasins de vêtements pour dames par Auld Phillips sous la dénomination sociale « Suzanne's ».

Le degré d'utilisation concurrente requis pour entraîner la perte du caractère distinctif de la marque, que ce soit par le nombre de contrefacteurs ou par l'étendue de l'utilisation que ceux-ci en font, était donc une question importante à trancher dans l'affaire *Auld Phillips*, étant d'ailleurs au cœur de l'appel de Suzanne's Inc. En effet, cette dernière alléguait en première instance « [...] que la violation à laquelle une des parties aurait pu se livrer, même si celle-ci est caractérisée, n'entraîne aucune perte du caractère distinctif »<sup>40</sup>. La Cour de première instance disposa de cet argument en soulevant d'emblée une citation de l'auteur Harold G. Fox dans laquelle il semble soutenir que la contrefaçon commise par une seule entité ne saurait mener à la perte du caractère distinctif<sup>41</sup> :

Dans son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto : Carswell, 1972), à la page 287, Harold G. Fox relève, en ce qui concerne la perte du caractère distinctif, que :

40. *Supra*, note 2, par. 8.

41. *Ibid.*, par. 37.

[TRADUCTION] Le degré de piratage nécessaire pour entraîner une perte de caractère distinctif est une question difficile. Quelques contrefaçons isolées qui ne donnent pas lieu à des poursuites ne suffisent pas à rendre une marque *publici juris*, et une contrefaçon de grande envergure commise par un seul commerçant ne suffit pas non plus. [Les italiques sont nôtres]

Toutefois, la juge Simpson favorisa l'interprétation retenue par ses pairs dans l'affaire *Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. c. Tune Masters Inc.*<sup>42</sup> pour reconnaître la perte du caractère distinctif d'une marque en situation de contrefaçon :

Le propriétaire d'une marque de commerce peut perdre son droit exclusif sur cette marque s'il en permet une large utilisation par les commerçants concurrents, soit par concurrence, soit par action négative. Dans ce cas, la marque cesse d'être distinctive des marchandises et services du propriétaire. Mais un propriétaire ne perd pas ses droits sur la marque du fait de leur violation par un tiers. [Les italiques sont nôtres]

La Cour de première instance rejeta donc la thèse selon laquelle l'utilisation concurrente par une seule entité, même si une telle utilisation concurrente est importante, ne saurait causer la perte du caractère distinctif de la marque. Dans son appel, Suzanne's Inc. contesta cette conclusion en se basant principalement sur la fameuse citation de Fox. La Cour d'appel précisa unanimement qu'elle ne croyait pas que cette citation de Fox avait comme résultat d'exclure la possibilité que la contrefaçon par une seule entité puisse causer la perte du caractère distinctif. La Cour d'appel, se basant sur l'arrêt *National Starch Mfg. Co. and the Glen Core Mfg. Co. c. Munn's Patent Maizena & Starch Co.*<sup>43</sup> rappela qu'aucune circonstance précise ne donne lieu au retour au domaine public d'une marque de commerce et que chaque cas doit être étudié en fonction des faits particuliers<sup>44</sup>.

42. (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (C.F.P.I.). La Cour rejette ainsi l'interprétation de Fox (*The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 287, lequel soutenait que : « [TRADUCTION] Le degré de piratage nécessaire pour entraîner une perte de caractère distinctif est une question difficile. Quelques contrefaçons isolées qui ne donnent pas lieu à des poursuites ne suffisent pas à rendre une marque *publici juris*, et une contrefaçon de grande envergure commise par un seul commerçant ne suffit pas non plus ».

43. [1894] A.C. 275, 11 R.P.C. p. 281.

44. *Supra*, note 1, par. 6.

Autre fait intéressant, la juge Simpson ne s'est pas prononcée explicitement sur la thèse de Suzanne's Inc. à l'effet que « [...] la question du caractère distinctif ne se pose que si la demanderesse est à même de démontrer son utilisation du nom Suzanne's [...] »<sup>45</sup>. Toutefois, il devient facile de constater le rejet de cet argument par la Cour puisque l'antériorité d'utilisation de la marque par Auld Phillips n'a pas été démontré à la satisfaction de la Cour mais que l'argument de la perte du caractère distinctif de la marque de Suzanne's Inc. a tout de même été maintenu.

### 3.2.3 *La vigilance dans la protection de la marque de commerce*

Outre le degré d'utilisation concurrente de la marque de commerce par une ou plusieurs autres parties, l'affaire *Auld Phillips Ltd. c. Suzanne's* illustre clairement l'importance de la vigilance et des efforts qui doivent être déployés par le propriétaire d'une marque enregistrée pour défendre son droit à l'usage exclusif de la marque et maintenir son droit à l'enregistrement de cette marque<sup>46</sup>. En effet, la Cour de première instance s'est attardée au comportement de Suzanne's Inc. face à l'utilisation concurrente de sa marque de commerce par Auld Phillips. Rappelons que Suzanne's Inc. connaissait l'existence des magasins de Auld Phillips en sol albertain depuis 2000, mais qu'elle n'a réagi qu'en 2002. La Cour, dans les motifs qu'elle rend à l'effet qu'à la date d'enregistrement la marque de Suzanne's Inc. n'était plus distinctive stipule que « bien que l'avocat de la défenderesse ait transmis, le 15 avril 2002, une lettre de mise en demeure, aucune mesure n'a été prise pour protéger le nom « Suzanne's » avant qu'en novembre 2003 ne soit engagée l'action pour usurpation »<sup>47</sup>.

Cette brève citation de la juge Simpson démontre que la négligence, ou à tout le moins le laxisme, du propriétaire d'une marque de commerce dans le déclenchement et la poursuite des procédures entreprises pour défendre ses droits dans la marque de commerce peut constituer une tare importante lorsque vient le moment de prouver le maintien du caractère distinctif de sa marque. En effet, entre le moment où le propriétaire d'une marque de commerce cons-

45. *Supra*, note 2, par. 8.

46. Voir à cet effet Marc GUÉNETTE, « Quel est votre nom ? Présentation inédite quant à la protection de vos noms et de vos marques de commerce », dans *Congrès annuel du Barreau du Québec (2003)*, Montréal, Blais, 2003, p. 544-5.

47. *Ibid.*, par. 40.

tate l'utilisation concurrente de sa marque et le moment où il entreprend des procédures pour faire cesser l'utilisation concurrente de sa marque s'écoule un laps de temps qui, comme dans le cas qui nous occupe, peut suffire à faire perdre le caractère distinctif à une marque. En minimisant la période de temps pendant laquelle une marque est utilisée simultanément par deux entités, la confusion possible entre la source des biens ou des services est d'autant réduite et permet de minimiser le risque de constater la perte du caractère distinctif de la marque.

Hormis l'importance du comportement du propriétaire d'une marque quant au maintien du caractère distinctif, l'affaire *Auld Phillips c. Suzanne's Inc.* met en lumière l'importance de ne pas fermer les yeux sur une utilisation concurrente au moment de l'enregistrement de la marque. En effet, la Cour estima qu'au moment où elle a déposé sa demande d'enregistrement, Suzanne's Inc. avait ou aurait dû avoir connaissance que la marque SUZANNE'S était utilisée par Auld Phillips ailleurs au Canada et qu'en conséquence, elle aurait dû demander que l'inscription soit restreinte à une région territoriale précise en vertu de l'article 32 de la Loi<sup>48</sup>. Comme nous le verrons plus loin<sup>49</sup>, la Cour rappelle qu'une telle restriction territoriale ne peut être demandée qu'au moment de la demande d'enregistrement et qu'elle n'a pas compétence pour le faire<sup>50</sup>.

Ainsi, la Cour, se basant sur l'utilisation concurrente et effective de Auld Phillips et sur le laxisme de Suzanne's Inc., estima qu'à la date d'enregistrement de la marque SUZANNE'S par cette dernière en 2003, la marque de Suzanne's Inc. n'était plus distinctive :

Je considère que la marque n'était pas susceptible d'inscription à l'époque où la défenderesse a déposé sa demande de marque de commerce car, contrairement à ce que prévoient l'alinéa 12(1)*a*) et le paragraphe 12(2) de la Loi, cette marque n'était pas distinctive lors du dépôt de la demande (le 4 avril 2003), et n'était pas distinctive lorsque a été engagée, le 30 janvier 2004, cette action en radiation. C'est pour cela que la marque est invalide au regard des alinéas 18(1)*a*) et *b*) de la Loi.

48. *Ibid.*, par. 47.

49. *Infra*, section 3.3.

50. *Ibid.*, par. 53.



### 3.3 Les motifs procéduraux

Outre les arguments mentionnés précédemment, afin de conserver son droit à l'enregistrement de la marque, Suzanne's Inc. invoquait que Auld Phillips n'avait pas donné de réponse satisfaisante à sa demande de précisions quant à l'usage antérieur du nom « Suzanne's » qu'elle avait fait. La défenderesse s'appuyait sur ces motifs pour demander l'irrecevabilité de l'action en contestation de la validité de la marque en Cour. Suzanne's Inc. soutenait que l'absence de réponse à sa demande de précisions portait à croire que l'allégation d'usage antérieur de Auld Phillips était sans fondement et qu'ainsi rien n'empêchait l'enregistrement de la marque par Suzanne's Inc.

Bien que la Cour reconnut que Suzanne's Inc. avait eu raison de présumer de l'incapacité de Auld Phillips de prouver l'antériorité de l'usage du nom « Suzanne's », elle se fonde une fois de plus sur le laxisme de Suzanne's Inc. et son absence de vouloir protéger de manière effective ses droits avant la date de la demande de précisions en 2003, mentionnant que « puisque aucune action en justice n'avait été engagée à son encontre, [Auld Phillips] n'avait pas à divulguer les détails concernant ses antécédents commerciaux »<sup>51</sup>. Cette affaire rappelle donc qu'un comportement négligent dans l'application des droits relatifs à une marque de commerce peut avoir des répercussions importantes sur la divulgation de la preuve.

Suzanne's Inc. invoquait également que Auld Phillips avait renoncé à l'utilisation du nom « Suzanne's » et qu'ainsi elle ne pouvait invoquer son utilisation. La Cour, ayant accepté la preuve de Auld Phillips quant à l'utilisation du nom « Suzanne's » après 1994, rejeta l'argument de Suzanne's Inc.<sup>52</sup>.

Dans une tentative de sauver sa marque, Suzanne's Inc. invoquait enfin le paragraphe 32(2) de la Loi pour demander à la Cour d'ordonner que l'utilisation de la marque par Auld Phillips soit limitée à la région sud-ouest de la Colombie-Britannique. Toutefois, l'article 32 précise que cette restriction peut être consentie par le registraire des marques de commerce au stade de la demande d'enregistrement, et non pas lorsque la marque fait déjà l'objet d'un enregistrement. La marque SUZANNE'S ayant déjà franchi le stade de la demande d'enregistrement, la Cour estima que l'article 32 de la Loi

51. *Ibid.*, par. 48.

52. *Ibid.*, par. 50.

ne l'autorisait pas à restreindre géographiquement l'utilisation de la marque de commerce de Auld Phillips<sup>53</sup>. Notons aussi que l'article 32 ne permet de restreindre que l'utilisation de la marque enregistrée par son propriétaire, et non pas celle des concurrents ayant des droits dans la marque non enregistrée.

#### 4. CONCLUSION

La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ayant déterminé que la marque SUZANNE'S devait être radiée du registre des marques de commerce, mais que Suzanne's Inc. conservait son droit d'utilisation de la marque, il sera intéressant de voir le dénouement de l'action en usurpation de la marque entreprise par Suzanne's Inc. contre Auld Phillips devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta<sup>54</sup>. En effet, la perte du droit au maintien de l'enregistrement de la marque de Suzanne's Inc. lui a fait perdre simultanément la possibilité d'invoquer les articles 19 et 20 de la Loi. Suzanne's Inc. ne peut donc se tourner que vers les recours de droit commun pour usurpation de marque (*tort of passing off*) et vers le paragraphe 7(b) de la Loi<sup>55</sup>.

En conséquence, Suzanne's Inc. devra démontrer la réputation (*goodwill*) de sa marque, la commercialisation par Auld Phillips de manière à créer ou à vraisemblablement créer de la confusion et les dommages subis par elle<sup>56</sup>. L'utilisation de la marque SUZANNE'S par Suzanne's Inc. s'étant toujours limitée à la ville d'Edmonton, la preuve de la réputation ne saurait raisonnablement s'étendre à un territoire beaucoup plus vaste. Ainsi, il demeure possible qu'une éventuelle injonction contre Auld Phillips lui permette malgré tout de poursuivre l'utilisation de la marque SUZANNE'S dans les autres villes albertaines. Il sera aussi intéressant de voir les répercussions qu'aura le laxisme de Suzanne's Inc. dans la défense de sa marque de commerce dans le cadre du recours intenté devant la Cour du Banc de la Reine. En effet, vu l'utilisation concurrente de la marque

53. *Ibid.*, par. 53.

54. *Supra*, note 3.

55. Voir à cet effet Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et *passing-off* : développements récents », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2003)*, vol. 197, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 113-114. Voir aussi Marcel DUBÉ, « La protection du nom d'affaire », dans École du Barreau du Québec, Collection de droit 1996-1997, vol. 8, *Droit des affaires*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 77.

56. Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et *passing-off* : développements récents », *Ibid.*, p. 119.

---

SUZANNE'S dans un même marché depuis une certaine période de temps, tout porte à croire que le risque de confusion s'est atténué avec le temps et que la preuve de cette confusion par Suzanne's Inc. sera plus laborieuse. Enfin, le laxisme de Suzanne's Inc. pourrait être interprété comme une faute contributoire de sa part ou, encore, une permission tacite donnée à Auld Phillips d'utiliser la marque SUZANNE'S en Alberta, permettant de réduire le quantum des dommages subis par Suzanne's Inc.