

Capsule

**L'arrêt *Lampe Berger c. Pot pourri*
Accent de la Cour d'appel
et sa portée devant les
tribunaux québécois**

Anne-Marie McSween*

1. INTRODUCTION	215
2. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE ET LA POSITION DE LA COUR D'APPEL	215
3. LA JURISPRUDENCE QUÉBÉCOISE « PRÉ-LAMPE BERGER »	216
4. LA PORTÉE DU JUGEMENT <i>LAMPE BERGER</i>	218
5. CONCLUSION	220

© Anne-Marie McSween, 2008.

* Avocate chez Borner Ladner Gervais à Montréal.

1. INTRODUCTION

En novembre 2005, la Cour d'appel du Québec, sous la plume des juges Otis, Morissette et Bouchard, accueillait l'appel de *Lampe Berger et produits Berger* dans l'affaire les opposant à l'intimée *Pot Pourri Accent*. Ce court arrêt est venu se prononcer sur une question qui risque de soulever encore bien des débats devant les tribunaux québécois.

2. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE ET LA POSITION DE LA COUR D'APPEL

Les appelants se pourvoient contre un jugement du juge Tellier de la Cour supérieure, qui avait refusé de renouveler une ordonnance de sauvegarde empêchant la commercialisation de la bouteille de parfum de recharge de 500 millilitres Pot Pourri qui aurait porté à confusion avec la bouteille distinctive de 500 millilitres de Berger.

La Cour d'appel souligne que le juge Tellier aurait commis une première erreur en exigeant un droit clair et apparent, alors qu'il lui suffisait d'établir l'apparence de droit¹. Nous sommes à ce chapitre d'accord avec la Cour d'appel, la jurisprudence québécoise exigeant simplement, en matière de renouvellement d'ordonnance de sauvegarde, cette apparence de droit². Ce jugement nous laisse cependant perplexes lorsque la Cour souligne, sans plus d'explications : « Quant au préjudice irréparable [...] rappelons que la simple violation d'une marque de commerce constitue un préjudice en soi. » Il aurait été intéressant que la Cour d'appel explique les fondements de cette affirmation, car la justesse de celle-ci peut être remise en question étant donné la jurisprudence qui l'a précédée.

1. *Lampe Berger Canada c. Pot Pourri Accent*, J.E. 2005-2221 (C.A.), par. 2.

2. Céline GERVAIS, *L'injonction*, 2^e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 74.

3. LA JURISPRUDENCE QUÉBÉCOISE « PRÉ-LAMPE BERGER »

Au Québec, la question de la nécessité de prouver le préjudice irréparable pour obtenir la délivrance d'une injonction interlocutoire en matière de marques de commerce a été analysée de différentes façons par les juges de la Cour supérieure. Ainsi, nous avons trouvé des jugements soutenant qu'une fois la violation de la marque de commerce établie, il n'était plus nécessaire de prouver le préjudice irréparable. Certains juges³ ont cité, à ce sujet, les propos du juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, dans *Multi-Markes c. Boulangerie Gadoua* (ci-après « Multi-Markes ») qui portaient sur la violation d'une marque de commerce enregistrée et non contestée.

Quant aux préjudices qu'elle peut subir, la jurisprudence semble à l'effet que la simple violation d'une marque de commerce enregistrée et non contestée est un préjudice suffisant, sans nécessité d'établir un dommage économique précis (*Manager Clothing inc. c. Santana Jeans Ltd.*, (1992) 46 C.P.R. 192 ; *Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar International*, (1989) 27 C.P.R. 525 C.F.). De toute façon, la jurisprudence reconnaît que la perte potentielle de clientèle, même si non quantifiable, est un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction (*Vidéotron Ltée c. Industries Microlec* [1987] R.D.J. 503 C.A.).⁴

Mentionnons également les propos du juge Barbeau dans l'affaire *Restaurant Les Halles c. Newgen Restaurant Services Inc.*⁵, qui semblent précurseurs de ceux du juge Dalphond.

Réitérons ici qu'au stade de l'interlocutoire, lorsque la validité de la marque de commerce enregistrée n'est pas soulevée, le préjudice subi se présume : c'est sur la demande d'injonction permanente alors que son étendue doit être établie ; les précédents judiciaires à cet égard sont surabondants.⁶

3. Voir par exemple : *Distribution Stéréo Plus Inc. c. 140 Gréber Holding Inc.*, EYB 2005-87438 (C.S.) (appel accueilli en partie à EYB 2005-97153 (C.A.) : la Cour d'appel ne s'intéressa pas, dans cet arrêt, à la question du préjudice irréparable en lien avec les marques de commerce ; elle aborda toutefois la question du préjudice irréparable en lien avec l'utilisation du nom commercial) ; *Manoir Pointe – aux – Trembles c. Savoie*, EY 2004-69799 (C.S.), *Agropur Coopérative c. Saputo*, REJB 2003-46530 (C.S.). Voir également au même effet : *Restaurant Les Halles c. Newgen Restaurant Services Inc.*, REJB 1997-02222 (C.S.).

4. *Multi-Markes c. Boulangerie Gadoua*, REJB 2000-16454 (C.S.).

5. REJB 1997-02222 (C.S.).

6. *Ibid.*

Cependant, d'autres juges sont plus nuancés à cet égard. Ainsi, le juge Mongeon a souligné la nécessité de procéder à une analyse du préjudice irréparable dans *Tai Foong International v. Maison Sami T.A. Fruits*.

Notwithstanding these learned teachings, this Court is reluctant in holding that, in matters involving trade marks, it only suffices to demonstrate an « arguable case » that a trade mark is infringed or the mere existence of an « issue to be tried », to eliminate all further legal analysis of the two remaining criteria traditionally applicable to interlocutory injunctions. This is even more important when the « threshold » test under the *Cyanamid* rule or the « appearance of right with a reasonable prospect of being recognized by the final judgement » test under the *Kanatewat* rule, is barely passed by the applicant.

If, in trade mark matters, only a very small number of cases are unable to meet the *Cyanamid* threshold test, this would mean that irreparable harm or balance of inconveniences would never have to be considered, if we were to blindly accept the reasoning of the Federal Court of Canada in *Pizza Pizza, Quaker Oats, Seagram* and *Syntex* cited above. This does not appear to be the case. Many instances review these issues at great length.

Finally, it is important to realize that many injunctions, like this one, never go to final adjudication on the merits. The interlocutory decision with[sic] often settle the problem between the parties. This may be a positive approach when the right of an applicant to an injunction is clear or very strong. But if, because of an evidentiary issue, it is doubtful or rather weak, as it is in the present case, an injustice would be committed as regards the respondent if such an injunction would be awarded to the applicant without considering the issues of irreparable harm or balance of inconveniences to the same extent as the question of appearance of right.

To the contrary, the interrelation of all three criteria for the issuance of an interlocutory injunction under section 752 C.C.P., as suggested above, obliges the Court to be much more rigorous in its consideration of irreparable harm and balance of inconvenience.⁷

7. *Tai Foong International Ltd. c. Maison Sami T.A. Fruits*, REJB 2002-32328 (C.S.). Voir, à titre d'exemple au même effet : *Legendre c. Production 514 inc.*, REJB 1999-12634 (C.S.)

Par ailleurs, mentionnons au passage que, depuis le milieu des années 90, la Cour d'appel fédérale refuse de faire une adéquation entre la violation d'une marque de commerce et l'existence d'un préjudice irréparable. Ainsi, dans *Center Ice Ltd. c. National Hockey League*⁸, (ci-après « Center Ice »), cette Cour a tenu à rappeler l'importance de prouver l'existence d'un préjudice irréparable.

Likewise, I believe that the learned Motions Judge erred in the passage quoted *supra*, when, in effect, he *inferred* a loss of goodwill not compensable in damages from the fact that confusion had been proven. This view of the matter runs contrary to this Court's jurisprudence to the effect that confusion does not, *per se*, result in a loss of goodwill and a loss of goodwill does not, *per se*, establish irreparable harm not compensable in damages. The loss of goodwill and the resulting irreparable harm cannot be inferred, it must be established by « clear evidence ». On this record, there is a notable absence of such evidence⁹.

Ce jugement fait maintenant autorité en Cour fédérale et est abondamment cité en ce sens¹⁰. Curieusement, le jugement *Center Ice* est venu bien avant le jugement québécois *Multi-Markes*, qui citait pourtant des jugements de la Cour fédérale précédents et contraires à celui-ci pour appuyer le raisonnement soutenu.

4. LA PORTÉE DU JUGEMENT *LAMPE BERGER*

Au Québec, quel sort est réservé à l'analyse du critère du préjudice irréparable dans les demandes d'injonctions interlocutoires en lien avec des marques de commerce suite au jugement *Lampe Berger* ? Évidemment, la Cour d'appel ayant parlé, plusieurs jugements citent ses propos sans s'interroger davantage sur la portée et les fondements de ceux-ci et reconnaissent ainsi que la simple violation d'une marque de commerce constitue en soi un préjudice irréparable.

Dans un dossier similaire présenté par les requérantes, la Cour d'appel rappelait, le 21 novembre dernier, quant au préjudice

8. *Centre Ice Ltd. c. National Hockey League*, (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.).

9. *Ibid.*, par. 9.

10. Voir également : *A. Lassonde v. Island Oasis Canada*, 2000 CarswellNat 3161 (C.A.F.) ; *Nature Co. c. Sci-Tech Educational*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.) ; *Syntex v. Novopharm*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.).

irréparable, que la simple violation d'une marque de commerce constitue un préjudice en soi. En outre, les Requérantes (Appelantes) alléguaient une perte d'achalandage et, malgré qu'elle ne soit pas quantifiable, la perte potentielle de clientèle a été reconnue par la Cour d'appel comme un préjudice irréparable.¹¹

Nous avons également trouvé un jugement qui conclut au même effet en s'appuyant sur le jugement *Multi-Markes* sans faire référence au jugement *Lampe Berger*¹². Par ailleurs, d'autres jugements omettent de mentionner le jugement *Lampe Berger* et examinent la preuve pour déterminer si le préjudice irréparable a été ou non prouvé¹³.

Finalement, nous avons trouvé un jugement où des distinctions ont également été faites pour ajouter au raisonnement de la Cour d'appel et s'écarter des propos de celle-ci de façon directe ou indirecte.

En matière de marque de commerce, plus particulièrement, selon un arrêt récent de la Cour d'appel, il faut retenir que la simple violation d'une marque de commerce constitue, en elle-même, un préjudice. Ce fait, conjugué à la perte d'achalandage, l'a d'ailleurs conduite à reformer une décision de notre Cour qui avait refusé le prolongement de l'ordonnance de sauvegarde.

Mais le fait d'invoquer l'enregistrement d'une marque de commerce ne peut suffire, à lui seul, à justifier l'octroi d'une injonction interlocutoire. Tout d'abord, le certificat d'enregistrement ne crée qu'une présomption réfragable. De plus, ce seul élément ne démontre aucunement l'existence d'une confusion au sens de la loi et donc, de commercialisation trompeuse entre les deux produits ou services offerts. À ce stade des procédures, pour réussir dans sa démarche, le titulaire de l'enregistrement de la marque de commerce doit également prouver préjudice sérieux et irréparable découlant de cette confusion comme, par exem-

11. *Lampe Berger Canada c. Scentier*, EYB 2006-102669 (C.S.), (Borden Ladner Gervais représentait Scentier dans ce dossier). Voir également *National Ballet School / École nationale de ballet c. École nationale de ballet contemporain*, EYB 2006-100781 (C.S.).

12. *Century 21 Canada c. Century 21 Suprême*, EYB 2006-107542 (C.S.).

13. Voir par exemple : *Petrillo c. General Nutrition Center*, EYB 2007-123002 (C.S.) ; *Corporation des maîtres électriciens du Québec c. Plomberie M. Labbé inc.*, EYB 2007-123735 (C.S.), *Saniquip c. Nadon*, EYB 2007-119757 (C.S.).

ple, un risque potentiel de diminution de son chiffre d'affaires, perte de profits, d'achalandage ou de clientèle. Bref, à ce stade de l'analyse, l'élément central repose sur le test de la probabilité de confusion.¹⁴

[Nous avons omis les références.]

À la lumière de ces quelques jugements analysés, il est difficile d'établir quelle sera la portée réelle du jugement *Lampe Berger c. Pot Pourri Accent*. Les cours supérieures tenteront-elles de faire des distinctions à la lumière des développements jurisprudentiels que nous venons d'identifier ? La Cour d'appel cherchera-t-elle à préciser sa pensée ou à justifier son raisonnement au fil des affaires qui se présenteront devant elle ? Un contexte factuel différent où le préjudice irréparable n'aura, par ailleurs, pas été soulevé emportera-t-il des conclusions différentes ? Les développements jurisprudentiels à venir risquent d'être fort intéressants et instructifs.

5. CONCLUSION

En résumé, il aurait été indiqué que la Cour d'appel développe sa pensée quant aux fondements de son arrêt dans *Lampe Berger c. Pot Pourri Accent*. Ce manque de justification soulève bien des questions quant aux rationalités qui ont conditionné ce jugement et la portée réelle qu'il devrait avoir. La Cour d'appel semble, pour l'instant, avoir tranché la question de la nécessité de prouver ou non le préjudice irréparable dans le cadre de la violation d'une marque de commerce. Cependant, à la lumière des développements jurisprudentiels identifiés, nous croyons que le plaideur prudent devrait continuer à faire la preuve de celui-ci, la jurisprudence à venir ayant la possibilité de nous réserver bien des surprises.

14. *G.D.G. Environnement c. Groupe Bio Services*, EYB 2006-105483. Voir également le jugement *Petrillon c. General Nutrition Center*, EYB 2007-123002 (C.S.) qui, sans faire référence au jugement *Lampe Berger*, refuse d'octroyer la requête en injonction interlocutoire, en se fondant, notamment, sur le fait qu'il n'y avait pas de preuve du préjudice irréparable.