

La confusion

Simon Lemay*

1. Introduction	293
2. Définitions	293
3. Les aspects généraux	296
3.1 Fardeau	296
3.2 Le test	296
4. Aspects spécifiques	298
4.1 Alinéa 6(5)a): le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus.	299
4.2 Alinéa 6(5)b): la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage	300
4.3 Alinéa 6(5)c): le genre de marchandises, services ou entreprises	301

© Simon Lemay, 2001.

* Avocat et agent de marques de commerce auprès du cabinet Lavery, de Billy (Québec). L'auteur tient à remercier M^e Jean-Philippe Riverain pour la recherche effectuée en préparation de cet article et M^{es} Diane Bellavance et Louis-X. Lavoie pour leur relecture du projet d'article.

4.4	Alinéa 6(5)d): la nature du commerce	302
4.5	Alinéa 6(5)e): le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent	303
5.	Toutes les circonstances de l'espèce	304
6.	Cas particuliers	306
6.1	Marques notoires	306
6.2	Préfixe ou suffixe commun	308
6.3	Les familles de marques	309
7.	Conclusion.	309

1. Introduction

La notion de confusion est au cœur des activités quotidiennes de tout juriste travaillant en matière de marques de commerce. En effet, pour conseiller ses clients sur les possibilités d'obtenir un enregistrement pour une nouvelle marque ou sur les chances de succès d'une procédure en opposition, le professionnel du droit des marques devra, presque invariablement, se prononcer sur les risques de confusion entre une marque de commerce et d'autres marques ou noms commerciaux déjà utilisés ou enregistrés.

Se prononcer sur cette question en fera frémir plus d'un. Le juriste doit avoir à l'esprit que la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13) est une loi d'exception (ou une loi monopolistique, c'est-à-dire qu'elle confère le monopole sur l'usage d'une marque en relation avec certaines marchandises ou services) et doit donc interpréter les différentes notions prévues dans cette loi de façon restrictive et y lire les définitions de façon technique.

Cependant, la notion de confusion s'interprète plutôt difficilement de façon technique. Le praticien se retrouve donc dans la situation où il doit jongler avec une notion à première vue un peu floue et subjective à l'intérieur d'une loi devant recevoir une application plutôt limitée.

Cet article vise particulièrement les praticiens en droit des affaires ayant à conseiller leurs clients en matière de marques de commerce. Il se veut une tentative de faire de la confusion une notion claire pour les profanes dans ce domaine. Ce texte suit les mêmes étapes que celles qui sont généralement utilisées pour analyser le risque de confusion.

2. Définitions

L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit l'expression «créant de la confusion» comme: créant de la confusion, relativement à une marque de commerce ou à un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

L'article 6 se lit comme suit:

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

Idem

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Idem

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Idem

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non la même catégories générale.

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Ce qui nous intéresse davantage ici est le cinquième paragraphe de cet article, où il est question des éléments d'appréciation de la confusion. Il est par contre important de garder à l'esprit que les paragraphes 2 à 4 de l'article 6 parlent de «l'emploi» (le paragraphe 5, quant à lui, utilise le mot «usage», mais il s'agit de la même notion) d'une marque de commerce dans la même région qu'une autre marque ou qu'un autre nom commercial.

Le concept d'emploi se retrouve à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* qui se lit comme suit:

Quand une marque de commerce est réputée employée

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Ce concept est une clé de voûte de la *Loi sur les marques de commerce* et le professionnel du droit des marques doit souvent y référer. Par exemple, l'agent de marques de commerce doit toujours se demander si la marque dont on désire obtenir l'enregistrement est bel et bien utilisée au sens de cet article 4. De plus, dans le cadre de procédures en opposition, la preuve des parties doit être élaborée (et analysée) non seulement en relation avec les critères du paragraphe 6(5), mais en conformité avec les exigences de l'article 4¹.

3. Les aspects généraux

3.1 Fardeau

Lorsqu'un requérant produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au registraire, c'est ce requérant qui a le fardeau d'établir qu'il n'y a pas de confusion avec d'autres marques, déposées ou en instance. Ce fardeau est le même face à un examinateur ayant soulevé une objection invoquant la confusion que face à la Commission des oppositions. Il s'agit là d'un principe maintenant bien établi. La décision *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Limited*² est une bonne illustration de ce principe.

Un nouveau venu doit donc agir avec prudence et éviter d'empiéter sur le champ de protection des marques déjà existantes.

3.2 Le test

La partie III.3 du Manuel d'examen des marques de commerce³ présente une discussion simple du test de confusion⁴. La description

1. Pour une bonne discussion concernant l'article 4, voir l'arrêt *Clairol International Corp. c. Thomas Supply and Equipment Co.*, [1968] R.C.É. 552. Cette interprétation de l'article 4 est toujours en vigueur aujourd'hui.

2. (1982) 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F.P.I.).

3. Office de la propriété intellectuelle du Canada (O.P.I.C.), *Le Manuel d'examen des marques de commerce* (Ottawa, Industrie Canada, 1996).

4. Lorsque l'on argumente avec un organisme quasi judiciaire, tel le registraire des marques de commerce, il est utile d'utiliser leurs propres références. Ce manuel est disponible sur Internet à l'adresse: http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_exam_man-f.pdf

de ce test est d'ailleurs souvent reprise dans la jurisprudence. En résumé, la question à se poser est la suivante: «Est-ce qu'un consommateur moyen des marchandises ou services décrits dans la demande d'enregistrement qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque et qui est confronté à une nouvelle marque risque de croire que les produits ou les services de la nouvelle marque viennent de la même personne que ceux dont il a un souvenir imparfait?»

Cette question comporte trois volets:

«Consommateur moyen»: il faut se placer dans la peau d'un acheteur ordinaire des produits ou services. Il ne faut pas considérer un acheteur particulièrement prudent ou particulièrement avisé. Bien sûr, un acheteur ordinaire de produits de consommation courante n'est pas le même qu'un acheteur d'instruments scientifiques, par exemple.

«Réminiscence imparfaite»: il faut considérer un acheteur ayant un souvenir imprécis de la première marque.

«Première impression»: il s'agit d'un test de première impression. Il ne faut pas analyser en détail chaque marque côte à côte, mais plutôt se placer dans la situation d'une personne étant confrontée à la marque sans avoir à l'analyser; par exemple, dans une publicité radiophonique ou téléphonique, une allée de grand magasin, etc.

Mentionnons qu'il faut considérer une marque dans son ensemble, et non de façon à prendre isolément un ou certains éléments de celle-ci. Dans l'affaire *Miss Univers Inc. c. Bohna*⁵, la Cour fédérale de première instance avait conclu à l'absence de confusion entre la marque de commerce MISS UNIVERS et la marque de commerce MISS NUDE UNIVERS (la nouvelle venue), car, selon elle, la présence du mot «nude» au milieu de la marque avait une signification saisissante et permettait aux deux marques de se distinguer. La cour d'appel a considéré qu'il s'agissait là d'une erreur et qu'il ne fallait pas considérer le mot «nude» pris isolément.

Dans toutes les situations prévues aux paragraphes 6(2) à 6(4), l'analyse doit être la même. Le critère à satisfaire est la probabilité de confusion. Il ne s'agit donc pas d'une simple *possibilité* de confu-

5. [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.).

sion. De la même façon, il n'est pas nécessaire de prouver des situations de confusion réelles et documentées, une simple probabilité suffit. La Commission des oppositions utilise parfois l'expression «risque raisonnable de confusion» pour décrire cette probabilité.

En terminant sur les aspects généraux, mentionnons que la bonne approche consiste à examiner les ressemblances entre les deux marques à l'étude, et non leurs différences. Il s'agit, encore une fois, d'analyser les ressemblances en se plaçant dans la situation d'un consommateur moyen avec une mémoire imparfaite des marques en question⁶.

Pendant le processus d'enregistrement d'une marque de commerce, si l'examineur doute qu'il y ait ou non de la confusion entre une marque dont on demande l'enregistrement et une marque déposée, ce doute doit profiter au requérant à la demande d'enregistrement. En effet, dans certains cas, en vertu du paragraphe 37(3) de la *Loi sur les marques de commerce*⁷, l'examineur fera annoncer la demande dans le Journal des marques de commerce et enverra un avis au titulaire de la marque déposée qui pourrait porter à confusion. Ce titulaire pourra alors, s'il le juge à propos, produire une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande relative à l'avis.

4. Aspects spécifiques

La notion de confusion fait l'objet d'une doctrine et, surtout, d'une jurisprudence abondantes. Une analyse détaillée de tout ce corpus dépasserait largement le cadre de cet article. En conséquence, la discussion sera plutôt basée ici sur les textes de doctrine les plus reconnus et sur des décisions de principe relativement récentes. Les arrêts de la Cour fédérale ont été favorisés et le choix de ces arrêts a été fait en ayant à l'esprit l'analyse du droit à l'enregistrement des marques de commerce plutôt que l'analyse du droit à leur utilisation.

Précisons tout d'abord que les critères se retrouvant aux alinéas a) à e) du paragraphe (5) de l'article 6 n'ont pas la même importance dans tous les cas. Chaque situation peut amener le juriste à donner plus de poids à certains ou à un seul de ces éléments. Par exemple, lorsqu'il est question de comparer une marque ayant un

6. *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investment Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).

7. Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

caractère distinctif fort comme la marque KODAK avec une marque de commerce dont l'enregistrement est demandé en revendiquant un usage projeté au Canada, les critères relatifs au genre de marchandises et services ainsi qu'à la nature du commerce ne sont pas particulièrement déterminants⁸.

4.1 Alinéa 6(5)a): le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

Le juge Linden dans l'arrêt *Pink Panther*⁹, aux paragraphes 23 et 24, fait un bon résumé du droit en vigueur relativement à ce critère spécifique:

Le premier élément énuméré au paragraphe 6(5) est la solidité ou le caractère bien établi de la marque. Cet élément se divise en deux: le caractère distinctif inhérent de la marque et le caractère distinctif qu'elle a acquis. Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources. La marque qui peut faire allusion à de nombreuses choses ou qui, comme je l'ai fait remarquer précédemment, se limite à décrire les marchandises ou leur origine géographique, jouira d'une protection moindre. Inversement, si la marque est un nom unique ou inventé, de sorte qu'elle ne peut faire référence qu'à une seule chose, la portée de sa protection sera plus grande.

Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par un emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque vient d'une source en particulier. Dans la décision *Cartier, Inc. c. Cartier Optical Ltd. / Lunettes Cartier Ltée*, le juge Dubé a conclu que le nom Cartier possédait peu de caractère distinctif inhérent, puisqu'il n'était qu'un nom de famille, mais qu'il avait néanmoins acquis un caractère distinctif considérable grâce à la publicité. De la même manière, dans la décision *Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co.*, le juge a conclu que le mot «Cola» en scriptes était devenu si célèbre qu'il avait acquis un sens secondaire très spécial distinct de la boisson et qui méritait donc d'être protégé.

8. *Miss Univers c. Bohna*, précité, note 5.

9. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.).

En résumé, un caractère distinctif inhérent sera reconnu à une marque de commerce si elle est créée de toutes pièces et ne décrit en rien les marchandises ou services qui y sont associés. La marque KODAK est souvent citée comme exemple d'une telle marque jouissant d'un caractère distinctif inhérent. Le Manuel d'examen des marques de commerce prévoit dans un tel cas à la page 73 que «l'examineur doit veiller à protéger les droits qui en dérivent en raison du caractère distinctif inhérent de la marque».

D'un autre côté, lorsque le choix d'une marque s'est arrêté sur un terme courant, le champ de protection sera alors limité.

Par exemple, une marque telle ULTRA COULEUR choisie pour commercialiser des colorants à cheveux jouirait d'un champ de protection bien mince, voire presque inexistant. L'on pourrait prétendre la même chose pour une hypothétique marque ULTRA COTON pour des vêtements.

4.2 Alinéa 6(5)b): la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Il est reconnu que, lorsque l'on compare une nouvelle marque avec une marque en usage depuis une longue période de temps, il faut favoriser cette dernière. Une telle marque est présumée, et ce par son usage, avoir fait une certaine impression auprès des consommateurs, impression à laquelle il faut accorder du poids *a priori*. Cela reconnaît qu'une marque en usage depuis longtemps jouit généralement d'un achalandage considérable, du fait de cet usage.

Il est important de garder à l'esprit que l'«usage» (ou l'«emploi») est un terme défini par la loi et ayant un sens précis. Pour démontrer un usage, il faut donc réunir les éléments de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, reproduit précédemment. Cela peut se faire, par exemple, à l'aide d'anciens emballages ou d'anciennes factures pour des produits ou des services. Dans le cas de factures, il est préférable que la marque sous laquelle les produits ou les services sont commercialisés apparaisse directement dans la section «description de la facture». Un certificat de constitution de compagnie montrant le «nom» de cette compagnie qui correspondrait à la marque est bien peu utile pour faire cette démonstration. Un tel document ne démontre pas un transfert de propriété pour des marchandises ni une «annonce» de services au sens que l'on donne à ces termes à l'article 4.

4.3 *Alinéa 6(5)c): le genre de marchandises, services ou entreprises*

Le troisième critère inclut, en plus de la catégorie de biens visée, leur qualité et leur prix.

Il faut tenir compte du prix parce que l'on présume qu'un consommateur fait plus attention lorsqu'il acquiert un article coûteux, comme une automobile, que lorsqu'il achète des biens bon marché. Dans le premier cas, il y a moins de probabilité de confusion, même si les marques sont identiques, parce qu'un acheteur ou une acheteuse sont présumés s'informer convenablement au sujet des marchandises ou du service qu'il ou elle achètent et ne pas se fier simplement à une impression subite produite par une marque de commerce ou par un nom commercial. Dans le cas de biens ou de services moins coûteux, le consommateur se fie davantage à ces marques et prend moins le soin de s'assurer que le produit est réellement de la source escomptée.¹⁰

Autrement dit, il serait possible d'enregistrer des marques qui se rapprochent l'une de l'autre pour commercialiser, par exemple, des voitures et des véhicules récréatifs. Le même raisonnement s'appliquerait à des marques semblables pour commercialiser des produits dispendieux vis-à-vis des produits moins onéreux. Dans ces deux situations, l'examineur pourra permettre des différences subtiles et complexes étant donné que les acheteurs sont en mesure de faire un choix éclairé compte tenu des circonstances¹¹. Par contre, cela ne serait pas possible dans le cas de produits de consommation courante vendus à faible prix.

Il n'est pas nécessaire que les produits ou services soient exactement de la même catégorie générale pour conclure qu'il y a un risque de confusion entre deux marques. Toutefois, la grande différence dans les marchandises ou services commercialisés sous deux marques est souvent une indication que la confusion est peu probable.

Une approche valable pour évaluer ce troisième critère consiste à se placer dans la situation des consommateurs qui achètent des

10. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, précité, note 9, paragraphe 27.

11. O.P.I.C., *op. cit.*, note 3, p. 75.

marchandises ou services plutôt que d'analyser la description même des marchandises ou services écrite dans les demandes d'enregistrement. Ultimement, l'évaluation de ce critère « suppose l'évaluation de l'impression que les marques font sur le consommateur »¹².

Il est donc tout à fait possible de conclure à la confusion entre deux marques utilisées pour des marchandises de catégories différentes. Il est aussi tout à fait possible d'enregistrer deux marques identiques si les marchandises sont tellement différentes que le public ne serait pas porté à croire que les marchandises respectives proviennent de la même personne. Cela pourrait être le cas, par exemple, pour des marchandises reliées à l'alimentation humaine, comparativement à des marchandises reliées à l'alimentation animale¹³. Dans *James Burrough Ltd. c. Industrial Grain Products Ltd.*, (1979) 49 C.P.R. (2d) 19 (Comm. opp.), il a été décidé que la marque BEEFETER pour des protéines végétales hydrolysées ne portait pas à confusion avec la marque BEEFEATER pour du gin¹⁴. Il existe, bien sûr, des multitudes de cas où des marques identiques coexistent au registre des marques de commerce sans qu'une décision de la Commission des oppositions de la Cour fédérale n'ait été nécessaire. Citons par exemple la marque VOGUE appartenant à Advance Magazine Publishers inc. en relation avec des patrons et la marque VOGUE appartenant à Culinar inc. enregistrée en relation avec des biscuits.

4.4 Alinéa 6(5)d): la nature du commerce

Ce quatrième critère est connexe au précédent et est souvent traité de façon parallèle à celui-ci.

Il existe un plus grand risque de confusion si les marchandises ou services commercialisés sous les marques que l'on compare le sont dans le même environnement commercial. Par exemple, le risque de confusion est plus grand si les marchandises sont distribuées par des

12. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, précité, note 9, paragraphe 29.

13. Voir *Borden inc. c. Robin Hood Multifood Ltd.*, (1979) 49 C.P.R. (2d) 133 (Comm. opp.) relativement aux marques de commerce GUSTO & DESSIN pour des aliments et GUSTO pour des suppléments alimentaires pour animaux pour lesquelles une décision a été rendue selon laquelle il n'y avait pas de confusion. Citée dans Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Robic-Léger Loi canadienne sur les marques de commerce annotée* (Toronto, Carswell, 2000).

14. Cité dans Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Robic-Léger Loi canadienne sur les marques de commerce annotée* (Toronto, Carswell, 2000), probablement le cas le plus «tonic» du groupe.

grands magasins dans les deux cas. D'un autre côté, si une marque est seulement utilisée dans des magasins à grande surface, le risque de confusion est moindre vis-à-vis une marque utilisée dans des points de vente spécialisés. Avant d'utiliser une telle argumentation basée sur les différences de «canaux commerciaux» (en anglais «channels of trade»), le juriste ne doit pas se demander si les parties offrent leurs marchandises ou services dans le même environnement commercial, mais si elles peuvent ou pourraient le faire.

4.5 Alinéa 6(5)e): le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

Ce dernier critère spécifique est souvent le plus pertinent des cinq. C'est aussi le plus suggestif.

Certaines balises peuvent être utiles à la compréhension et à l'application de ce cinquième élément d'appréciation:

- a) Le «degré de ressemblance» dont il est question est celui qui permet ou qui ne permet pas de distinguer les marchandises ou services de la marque dont on demande l'enregistrement par rapport à une marque déjà existante. Il ne faut pas comparer les marques dans l'abstrait, mais plutôt en ayant toujours à l'esprit les marchandises ou les services en relation avec lesquels ils sont ou seront utilisés¹⁵.
- b) Il faut considérer les marques dans leur ensemble. Il faut résister à la tentation de disséquer les marques et de les analyser en détail, côte à côte. Si des marques, sans être similaires quant au son, suggèrent la même idée, il peut être utile de faire ressortir certains éléments particulièrement significatifs de chacune des marques. Cependant, le jugement à porter ne sera pas une comparaison de ces éléments, mais sera plutôt basé sur l'effet général laissé par les marques, et ce, toujours en considérant la première impression d'un acheteur ordinaire ayant un souvenir imparfait de la première marque¹⁶.

15. Harold G. FOX, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto, Carswell, 1972), p. 163.

16. *Ibid.*, p. 168.

- c) La façon dont les marques sont utilisées dans le marché doit aussi être considérée. S'agit-il d'une marque toujours associée à une autre marque principale? Par exemple, les grands fabricants de produits de consommation utilisent fréquemment une «marque produit» toujours en association avec une «marque bannière». De la même façon, on peut se poser la question si la marque est toujours utilisée seule ou en relation avec un certain graphisme lui procurant plus ou moins de caractère distinctif¹⁷.
- d) L'utilisation de la marque dans l'une ou l'autre des langues officielles au Canada aura-t-elle un quelconque effet? Par exemple, le Manuel d'examen des marques de commerce, à la page 78, mentionne clairement qu'un consommateur canadien peut confondre les marques MONDAY et LUNDI.

Nous nous contenterons de ne citer que ces quelques balises à titre d'illustrations, quoique non exhaustives. Bien sûr, chaque situation est différente et toute la jurisprudence en matière de confusion peut rarement aider à se forger une opinion sur un cas d'espèce. À ce stade de l'analyse, le juriste doit cesser de regarder chaque point précis de la situation pour favoriser une vue d'ensemble, ce qui nous mène au point suivant de cet article, qui concerne la partie introductive du paragraphe 6(5).

5. Toutes les circonstances de l'espèce

La partie introductive du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que, en décidant si les marques de commerce ou les noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de «toutes les circonstances de l'espèce», y compris les alinéas a) à e) dont nous venons de discuter.

Bien qu'une analyse des alinéas a) à e) soit effectivement nécessaire pour se former une opinion quant au risque de confusion, celle-ci n'est cependant pas suffisante.

Tel que mentionné en introduction, la notion de confusion s'accorde mal de définitions techniques et précises. De plus, il est risqué d'utiliser une approche étape par étape pour évaluer la confu-

17. Roger T. HUGHES et Toni P. ASHTON, *Hughes on Trade Marks* (Toronto, Butterworths, 1984), p. 632.

sion en vertu du paragraphe 6(5). Une telle approche «tend à appliquer de façon legaliste les dispositions du paragraphe 6(5) de la loi et dans le processus de décision, à ignorer la disposition plus générale du premier alinéa du même paragraphe [...]»¹⁸. En effet, la décision ne peut jamais être basée sur une simple addition ou soustraction des cinq éléments prévus à ce paragraphe. «Toutes les circonstances de l'espèce» est l'élément prépondérant qui, finalement, doit l'emporter sur tout le reste. Pendant tout le processus d'analyse, le juriste ne doit jamais perdre de vue ce critère général, qui permet de concilier la notion large de confusion à l'intérieur d'une branche du droit de la propriété intellectuelle qui reçoit généralement une interprétation plutôt restrictive.

En réalité, lorsqu'il se penche sur chacun des points spécifiques du paragraphe 6(5), le juriste devrait toujours mettre chacun des critères en contexte selon l'ensemble du dossier. À défaut de s'imposer cette discipline, il y a un risque élevé de perdre de vue le véritable objet de la question, qui est de se demander si le consommateur moyen d'un produit ou d'un service risque de confondre la source de ce produit ou de ce service relativement à la marque qui y est associée. Pour utiliser le vocabulaire précis de la loi, la marque sous étude distingue-t-elle véritablement les produits ou services d'une personne de ceux fabriqués, vendus ou commercialisés par d'autres?

La décision du juge Rouleau dans l'affaire *Prince Edward Island Insurance Mutual Co.*¹⁹, bien qu'elle ne concerne pas à proprement parler l'enregistrement d'une marque de commerce, est une excellente illustration de ce principe. Dans cette décision «pleine de bon sens», le juge s'exprime de la façon suivante:

In considering these factors and making its determination with respect to confusion, the Court is required not only to consider the evidence before it, but also to apply its own common sense to the facts. The test is whether the ordinary and average consumer would be confused.

Ultimement, il faut se placer dans les souliers d'un acheteur potentiel et faire un effort d'imagination pour trancher la question de savoir si un risque de confusion existe.

18. *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), [1992] 2 C.F. 579, 41 C.P.R. (3d) 483, 53 F.T.R. 105 (C.F.P.I.); 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.).

19. *Prince Edward Island Insurance Mutual Co. c. Insurance Co. of Prince Edward Island*, (1999) 159 F.T.R. 112 (C.F.P.I.).

6. Cas particuliers

6.1 Marques notoires

Une marque de commerce bien connue ou célèbre peut parfois permettre à son propriétaire de bénéficier d'un champ de protection plus vaste s'étendant au-delà des marchandises précises prévues à son certificat d'enregistrement²⁰. Néanmoins, même dans le cas de marques notoires, il ne faut jamais perdre de vue que le titulaire d'une marque de commerce déposée n'est pas propriétaire exclusif des mots ou des images que contient la marque. La protection accordée n'est jamais absolue et ne l'est qu'en relation avec certaines marchandises ou certains services. C'est ce principe que nous rappelle l'affaire *Lexus*²¹, dont les motifs du jugement ont été rendus par le juge Linden. Dans cette affaire, le registraire des marques de commerce avait permis l'enregistrement de la marque de commerce LEXUS en liaison avec des produits alimentaires, ce à quoi Toyota s'opposait en revendiquant son usage et enregistrement pour la marque de commerce LEXUS en relation avec des voitures de luxe bien connues.

Cette décision du registraire a été portée en appel en Cour fédérale par Toyota. Pendant cette instance, Toyota a démontré que six adultes canadiens sur dix reconnaissent la marque LEXUS et qu'elle leur faisait penser à une automobile. Le juge de la Cour fédérale, division de première instance, a alors conclu qu'il y avait un risque de confusion et «qu'une marque de commerce qui jouit d'un début de célébrité mérite une protection encore plus étendue afin de préserver sa réputation en devenir».

En appel, la Cour fédérale a rétabli la situation en mentionnant que cette interprétation était erronée. La Cour a précisé que:

Le fait que le juge de première instance se soit appuyé sur la conclusion que la marque LEXUS était célèbre ou en train de le devenir l'a conduit à vouloir trop la protéger. Bien que la célébrité de la marque puisse fort bien être un facteur significatif à considérer, tout comme la période pendant laquelle elle a été employée, soit les facteurs a) et b), elle n'est déterminante. La

20. *Daimler-Benz Aktiengesellschaft c. Karpman*, (1987) 14 C.P.R. (3d) 128 (C.F.P.I.); *Rolls-Royce Ltd. c. Massana*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 557 (C.F.P.I.).

21. *Lexus Foods Inc. c. Toyota Jidosha Kubushiki Kaisha*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 279 (C.A.F.).

célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit simplement d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d'un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l'octroi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification. De plus, on ne peut soutenir que le tribunal a l'obligation de protéger les marques de commerce prometteuses «pour préserver [leur] réputation en devenir», ainsi qu'il ressort implicitement des motifs du juge de première instance. Le tribunal doit, sur la question de la célébrité, tenir compte des faits tels qu'ils se présentent au moment de sa décision. Comme la Cour l'a dit dans l'arrêt *Pink Panther* au sujet de cette marque de commerce:

Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant [entre des produits de beauté et des films] en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

[...]

Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas.

On peut en dire autant des noms d'automobiles bien connus.²²

La Cour mentionne plus loin que la décision concernant la confusion ne peut pas être fondée sur la connaissance que les consommateurs peuvent avoir ou non de l'existence d'une marque de commerce. Autrement dit, il n'existe pas de doctrine de *mens rea* dans le domaine des marques de commerce. Même si toute la population connaissait une marque en particulier, cela ne signifie pas qu'un commerçant utilisant une marque similaire ou identique dans un champ commercial complètement différent créerait de la confusion. C'est en somme ce que la Cour nous dit lorsqu'il est question d'une

22. *Lexus*, précité, note 21, p. 301-302.

éventuelle confusion entre des voitures de luxe et des produits alimentaires. La Cour va même plus loin et précise que:

[...][t]out comme une entreprise peut faire en sorte d'éviter de payer de l'impôt dans le contexte de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, on peut faire en sorte d'éviter de contrefaire une marque de commerce dans le monde des affaires. Il n'y a, à ma connaissance, aucun empêchement à demander une opinion juridique sur l'étendue de la protection dont peut jouir une marque de commerce en particulier avant d'utiliser les mots ou des mots semblables en liaison avec un produit ou un service totalement différent.²³

Cet arrêt confirme l'interprétation qu'a donnée la majorité de la Cour d'appel fédérale à ce sujet dans l'arrêt *Pink Panther* où il était question de confusion entre des produits cosmétiques et des services de divertissement.

Mentionnons tout de même en terminant sur ce point que, dans l'arrêt *Pink Panther*, le juge McDonald dissident aurait plutôt protégé la marque célèbre PINK PANTHER pour des services de divertissement et que la décision majoritaire de la Cour résultera en l'impossibilité pour le propriétaire de la marque notoire de faire valoir ses droits que dans les cas les plus évidents. Dans un commentaire d'arrêt détaillé sur l'affaire *Pink Panther*, M^e Christian Bolduc²⁴ mentionne que:

De plus, l'analyse du juge McDonald de la jurisprudence pertinente traitant des marques notoires semble indiquer que dans certains des cas où la marque notoire l'a emporté, il n'existait pas de connexité entre les marchandises et (ou) services, contrairement à ce qu'affirme la majorité.

6.2 Préfixe ou suffixe commun

Les commerçants ont souvent la fâcheuse habitude de préférer certaines marques de commerce ou certains types de marques de commerce en raison de leur caractère suggestif, ce qui leur évite d'avoir à faire des investissements importants en marketing afin de

23. *Lexus*, précité, note 21, p. 302-303.

24. Christian BOLDUC, «Marques de commerce: survol des décisions marquantes des cinq dernières années», dans *Développements récents en propriété intellectuelle (2000)*, Service de formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000).

faire connaître les produits ou services associés à la marque. Pour n'en citer que quelques-uns: DURA, ULTRA, FLEX, INFO, NUTRI, etc.

Ceux qui arrêtent leur choix sur ce genre de marques doivent avoir conscience qu'elles offrent un champ de protection très limité et que les exemples jurisprudentiels où des marques similaires, sinon identiques, ont été jugées comme pouvant coexister au registre des marques sont légion²⁵. Cela est particulièrement vrai lorsque l'élément ajouté au préfixe commun est descriptif.

6.3 Les familles de marques

Le concept de «famille de marques» ou «série de marques» n'est pas prévu dans la *Loi sur les marques de commerce*. D'ailleurs, le Manuel d'examen des marques de commerce n'en traite pas.

Les tentatives au Canada pour faire reconnaître plus de droits au titulaire d'une telle famille de marques ont eu peu de succès. Dans l'affaire *McDonald's Corporation et al. c. Coffee Hut Stores Ltd.*²⁶, concernant l'enregistrement de la marque de commerce MCBEANS en relation avec des cafetières et des accessoires à café, ainsi qu'avec du café, des grains de café et du thé, la Cour fédérale d'appel a permis l'enregistrement de cette marque et a rejeté l'opposition de McDonald's Corporation qui revendiquait un champ de protection basé sur son emploi des marques «MC(aliments)» et sur l'existence et l'acceptation généralisées d'un prétendu «MC langage». Ce jugement confirme en fait l'interprétation qui avait été donnée à ce sujet dans l'affaire *McDonald Corp. et al. c. Silcorp Ltd.*²⁷.

7. Conclusion

Tout comme le registraire ou le juge qui aurait à se prononcer sur la notion de confusion, le juriste doit se mettre à la place du

25. *Thomson Research Associates Ltd. c. Créations Daisyfresh Inc.* (1983), 81 C.P.R. (2d) 27; *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, (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.P.I.); 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.); *MacLean Hunter Ltd. c. Daytech Manufacturing Ltd.*, (1988) 23 C.P.R. (3d) 285. Cités dans Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Robic-Léger Loi canadienne sur les marques de commerce annotée* (Toronto, Carswell, 2000).

26. (1996) 68 C.P.R. (3d) 168 (F.C.A.).

27. (1989) 24 C.P.R. (2d) 207.

consommateur ordinaire des produits ou services commercialisés par son client. Ce faisant, il devra s'imaginer un consommateur ayant un souvenir imparfait de la première marque et appliquer un test de première impression. De plus, il devra considérer les marques dans leur ensemble et s'assurer d'avoir mis dans la balance toutes les circonstances pouvant s'appliquer au cas particulier qu'il étudie.

Après une analyse d'une dizaine de pages, le juge Linden de la Cour d'appel fédérale mentionne dans l'arrêt *Pink Panther*, au paragraphe 29:

Ce qui en ressort, c'est la difficulté inhérente qu'il y a à concevoir une méthode définitive et fiable pour aborder la notion de confusion.

En somme, se prononcer sur l'existence ou l'absence de confusion implique tout d'abord de porter un regard sur certains éléments spécifiques mais, surtout, dans un deuxième temps, de regarder la situation de loin pour en voir tous les aspects d'un seul coup d'œil. Une certaine dose de flair aidera. Une certaine dose de sang-froid également.