

*Capsule*

## **Marques célèbres au Canada : veuve et poupée éplorées**

**Daniel S. Drapeau\***

1. INTRODUCTION . . . . .	593
2. LA QUESTION . . . . .	593
3. L'ÉTAT DU DROIT CANADIEN . . . . .	593
4. LES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA . . . . .	594
5. QU'EN DÉDUIRE ? . . . . .	596
6. LE CONTEXTE INTERNATIONAL . . . . .	598
7. LES IMPLICATIONS POUR LE CANADA ? . . . . .	599

---

© Daniel S. Drapeau 2006.

\* L'auteur est avocat et agent de marques de commerce, associé de l'étude Ogilvy Renault.

## 1. Introduction

Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada a permis que la marque CLIQUOT, employée en liaison avec des boutiques de vêtements pour dames, coexiste avec la célèbre marque de champagne VEUVE CLICQUOT et ce, nonobstant l'intervention exceptionnelle de l'International Trade-Mark Association. La Cour a également permis que la marque semi-figurative BARBIE'S soit enregistrée en liaison avec des services de restauration, nonobstant l'opposition formulée par Mattel Inc., fabricant de la célèbre poupée BARBIE.

## 2. La question

S'il est possible, au Canada, d'étendre à la grandeur du pays le droit à l'usage exclusif d'une marque de commerce par le biais d'un enregistrement de marque de commerce, il est toutefois important de noter que ce droit exclusif porte sur les marchandises et services en liaison avec lesquels la marque de commerce est enregistrée. Dans le cas d'une marque célèbre, la question suivante se pose : la protection accordée à celle-ci peut-elle s'étendre à des marchandises ou services autres que ceux en liaison avec lesquels elle est enregistrée ? L'extension d'une telle protection nierait-elle le fondement même du système canadien d'enregistrements de marques, lequel repose sur des marchandises ou services spécifiques ? Que faire de ceux qui, peu scrupuleux, cherchent à attirer l'attention du consommateur sur leurs produits en y apposant une marque célèbre ?

## 3. L'état du droit canadien

En 1998, la Cour d'appel fédérale<sup>1</sup> a permis l'enregistrement de la marque PINK PANTHER en liaison avec des produits et services

---

1. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 aux paragraphes 50-51, les juges Isaac, Linden et McDonald. Le même raisonnement a guidé la Cour d'appel fédérale dans deux autres cas impliquant des marques célèbres ou en voie de le devenir :

- *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 au paragraphe 9, les juges Strayer, Linden et Malone. Dans cette affaire, la Cour a

de beauté, nonobstant l'objection de la United Artists Corporation, titulaire de la célèbre marque PINK PANTHER, enregistrée en liaison avec des films. En effet, la Cour a déterminé que les marchandises et services des parties étaient à ce point différents qu'il ne pouvait y avoir de confusion dans l'esprit du consommateur. En d'autres termes, la Cour a estimé que la cliente du salon de beauté PINK PANTHER ne serait pas susceptible de croire que les services qu'elle s'y procure proviennent de la United Artists Studios ou ont reçu l'assentiment de cette dernière.

#### 4. Les décisions de la Cour suprême du Canada

Dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*<sup>2</sup>, la Cour suprême a confirmé les décisions des instances inférieures qui, conformément à l'affaire *Pink Panther*, ont toujours tranché en faveur de la coexistence.

Après avoir reconnu la notoriété de la marque VEUVE CLICQUOT, la Cour suprême a néanmoins rejeté l'action en violation de marque et en dépréciation d'achalandage intentée par le fabricant de champagne à l'encontre d'une chaîne de boutiques de vêtements de moyenne gamme pour dames. Pour la Cour, le point central était la différence entre les marchandises des parties : « Le champagne de luxe et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames sont aussi différents que peuvent l'être le jour et la nuit... »<sup>3</sup> dixit la Cour.

---

permis l'enregistrement de la marque LEXUS en liaison avec des aliments en conserve, malgré les objections de Toyota, estimant que « Bien que la célébrité de la marque puisse fort bien être un facteur significatif à considérer, ..., elle n'est pas déterminante. La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue » et « Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas ».

- *Baylor University c. Hudson's Bay Co.*, [2000] A.C.F. no 984, Ottawa #A-35-99 au paragraphe 38 (C.A.F.) les juges Robertson, Noël et McDonald. Dans cette affaire, la Cour a permis l'enregistrement de la marque BAYLOR en liaison avec des vêtements et articles promotionnels malgré l'objection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, détentrice d'une famille de marques de commerce comportant le mot BAY, lesquelles sont enregistrées, entre autres, avec des vêtements. Selon la Cour, « La notoriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson, bien qu'elle soit considérable au Canada, n'est quand même pas telle qu'elle a pour effet d'interdire automatiquement aux tiers d'utiliser un mot dont les trois premières lettres sont BAY ».
2. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
  3. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 31.

Résultat : la Cour suprême estime qu'il n'y pas de risque que le consommateur quelque peu pressé établisse un lien entre les deux marques. Notons que la preuve de l'utilisation de la marque VEUVE CLICQUOT en liaison avec des vêtements promotionnels, la commandite d'un prix pour femmes d'affaires, de la publicité ciblant les femmes et la commandite de jeunes couturiers n'a pas suffi pour établir un lien avec les produits de la défenderesse, soit des vêtements pour femmes.

Dans l'affaire *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*<sup>4</sup>, la Cour n'a pas explicitement reconnu la notoriété de la marque de commerce BARBIE, mais s'est plutôt contentée de faire référence à la décision de la Commission des oppositions à l'effet que la notoriété de la marque BARBIE était limitée aux poupées commercialisées sous son égide<sup>5</sup>. Points intéressants à noter, la Cour a mentionné qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que la marque de commerce BARBIE était gage de qualité et que, si la poupée BARBIE est un élément de la culture pop, cela ne signifie pas qu'elle soit nécessairement une recommandation favorable pour tous les types de marchandises et de services. Un commentaire formulé par la Cour retient l'attention : « l'association de la poupée BARBIE avec la nourriture pourrait être interprétée comme une mise en garde contre la fadeur »<sup>6</sup>. Finalement, la Cour a permis l'enregistrement de la marque semi-figurative BARBIE'S au motif que le consommateur n'était pas susceptible d'établir un lien entre la source des poupées BARBIE et la source des restaurants (moins connus, il est vrai) BARBIE'S<sup>7</sup>.

Ainsi, au Canada, la seule notoriété d'une marque ne lui fournit pas une protection absolue. Elle est plutôt un facteur, parmi plusieurs, dont le tribunal peut tenir compte dans l'appréciation de la probabilité de confusion.

---

4. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

5. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, aux paragraphes 30 et 82.

6. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 79.

7. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, aux paragraphes 6 et 83.

## 5. Qu'en déduire ?

Tout d'abord, l'impact de ces décisions est limité par les faits qui les sous-tendent. En effet, les différences mises en exergue par les titulaires des marques junior s'étendent bien au-delà de la simple nature des marchandises et services ; les clientèles visées et les créneaux de vente des parties diffèrent également considérablement. Dans le coin gauche : la femme à la recherche d'une robe moyenne gamme et l'adulte qui fréquente un restaurant de la banlieue montréalaise ; dans le coin droit : le connaisseur fortuné, friand de l'élixir exclusif et les fillettes encore en âge de jouer aux poupées. De plus, notons l'absence de preuve de confusion potentielle entre les marques des parties.

Si ces décisions apparaissent, à première vue, défavorables aux titulaires des grandes marques, quelques commentaires de la Cour pourraient leur être d'un certain réconfort :

- La notoriété d'une marque peut transcender une gamme de produits : la Cour a suggéré que certaines marques célèbres, comme *Walt Disney*, peuvent franchir un écart important entre différentes gammes de produits<sup>8</sup> et que, bien que la gamme de produits représente généralement un obstacle important, la notoriété de la marque célèbre peut néanmoins passer d'une gamme de produits à une autre<sup>9</sup>.
- Les marques célèbres n'ont pas toutes le même profil : la Cour a reconnu que certaines marques, tout en étant bien connues, sont associées à des marchandises ou services très spécifiques<sup>10</sup>. Ainsi, selon la Cour : « la publicité du sirop pour la toux Buckley vante son efficacité malgré son mauvais goût, ce qui porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée pour un restaurant »<sup>11</sup>.

8. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] CSC 23, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 32.

9. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, aux paragraphes 63 et 78.

10. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] CSC 23, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 32.

11. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] CSC 23, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 32.

- La différence entre les marchandises et services n'est pas une défense absolue : des faits différents pourraient donner lieu à des décisions différentes. En effet, la Cour a mentionné qu'il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel et qu'une différence entre les marchandises ou services des parties n'est pas fatale<sup>12</sup>. La Cour a confirmé que, dans le cas où l'emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale<sup>13</sup>.
- Obligation de protection : la Cour a spécifiquement reconnu l'obligation légale qui incombe au titulaire d'une marque de protéger celle-ci contre le piratage ou contre le risque qu'elle perde son caractère distinctif et, éventuellement, sa protection légale<sup>14</sup>.
- L'absence de preuve de confusion réelle n'est pas fatale : si une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence d'une telle preuve dans les cas où les marques ont coexisté, la Cour a néanmoins rappelé qu'elle pourrait conclure qu'il existe une probabilité de confusion même en l'absence d'une telle preuve<sup>15</sup>.
- Dépréciation de l'achalandage : la Cour a reconnu que le recours à l'encontre de la dépréciation de l'achalandage, prévu à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, est bien différent de celui à l'encontre de la violation d'une marque pour cause de confusion, prévu à l'article 20 de cette même Loi. En effet, en matière de dépréciation d'achalandage, la preuve d'une probabilité de confusion entre les deux marques n'est pas nécessaire puisque c'est la démonstration d'une probabilité de dépréciation, laquelle inclut néanmoins une association potentielle entre les deux marques dans l'esprit du consommateur<sup>16</sup>, qui prévaut.

12. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 72.

13. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 63.

14. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 26.

15. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 55.

16. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] CSC 23, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, aux paragraphes 38 et 46.

## 6. Le contexte international

Ces décisions de la Cour suprême sont conformes aux obligations qui incombent au Canada en vertu de l'article 16(3) de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*<sup>17</sup> et de l'article 6bis de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967)*<sup>18</sup>. Ces textes apportent quelques nuances sur l'impact que peut avoir la différence entre les marchandises ou services des parties au niveau de l'appréciation de la probabilité de confusion lorsque l'emploi par un tiers de la marque notoire indique un lien entre ses produits ou services et le titulaire de la marque notoire si cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée<sup>19</sup>. Compte tenu des différences entre les marchandises des parties, la Cour a déterminé qu'il n'y avait pas de lien possible entre les marques dans l'esprit du consommateur. Plus précisément, elle ajoute, dans l'affaire *Mattel*, que « Dans le cas

---

17. *Annexe 1C de L'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce*, signée à Marrakesh, Maroc, le 15 avril 1994 (et auquel le Canada est partie depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1995). L'article 16(3) de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* prévoit que :

L'article 6bis de la *Convention de Paris (1967)* s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

18. L'article 6bis de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967)* prévoit :

(1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

19. Dans l'affaire *General Motors Corporation c. Yplon SA*, (1999) E.T.M.R. 950 à la p. 958, la Cour européenne de justice a eu l'occasion d'interpréter l'article 6bis de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967)*. Dans cette affaire, General Motors, titulaire de la marque notoire CHEVY, enregistrée en liaison avec des véhicules, cherchait à empêcher l'usage de cette même marque par Yplon SA en liaison, entre autres, avec des détergents. En donnant raison à General Motors, la Cour a conclu qu'une marque déposée bien connue du public peut bénéficier d'une protection qui s'étend à des produits différents de ceux en liaison avec lesquels elle est connue. Qui plus est, la Cour a également mentionné que le caractère distinctif inhérent et la notoriété d'une marque faciliteront la preuve d'un dommage causé au titulaire de celle-ci par l'usage qui peut en être effectué par un tiers.

où l'emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale »<sup>20</sup>, ce qui est tout à fait en accord avec les obligations internationales du Canada.

## 7. Les implications pour le Canada ?

Certains sont d'avis que le Canada n'est pas assez vigilant en ce qui a trait à la protection des droits de propriété intellectuelle<sup>21</sup>. Ces décisions de la Cour suprême ne manqueront certes pas de décevoir plus d'un détenteur de marque célèbre. Néanmoins, les faits très particuliers qui sous-tendent ces décisions laissent subsister la possibilité de résultats différents, comme ce fut le cas dans la décision rendue plus tôt cette année par la Cour fédérale dans l'affaire *Remo*<sup>22</sup>. Dans cette affaire, le fabricant des célèbres voitures a réussi à mettre fin à un usage vieux de plus de 20 ans de la marque JAGUAR en liaison avec des articles de maroquinerie (les marques enregistrées de Remo Imports Ltd. comportant le mot JAGUAR ont également été radiées). La clef du succès dans cette affaire tient au fait qu'il a été démontré, preuves à l'appui, que les articles de maroquinerie se situaient dans la zone d'expansion naturelle de Jaguar Cars Limited. Un appel a été logé de cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale. Le dernier mot n'a donc peut-être pas encore été dit sur la question des marques célèbres au Canada.

20. *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] CSC 22, les juges McLachlin, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron, au paragraphe 63.

21. En 2004, les États-Unis plaçaient le Canada sur une liste des pays qu'ils considéraient trop peu sévères envers les contrefacteurs (The Office of the United States Trade Representative, 2004 Special 301 Report, 5 March 2004, online : <[http://www.ustr.gov/assets/Document\\_Library/Reports\\_Publications/2004/2004\\_Special\\_301/asset\\_upload\\_file16\\_5995.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2004/2004_Special_301/asset_upload_file16_5995.pdf)>.), et en 2005 a ordonné une révision (hors cycle) du régime Canadien de propriété intellectuelle, The Office of the United States Trade Representative, 2005 Special 301 Report, 29 April 2005, online : <[http://www.ustr.gov/assets/Document\\_Library/Reports\\_Publications/2005/2005\\_Special\\_301/asset\\_upload\\_file195\\_7636.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2005/2005_Special_301/asset_upload_file195_7636.pdf)>. <[http://www.ustr.gov/assets/Document\\_Library/Reports\\_Publications/2005/2005\\_Special\\_301/asset\\_upload\\_file662\\_7650.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2005/2005_Special_301/asset_upload_file662_7650.pdf)>.

22. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Canada Ltd.*, 2006 CF 21, le juge Shore.