

Vol. 21, n° 2

**Marques de commerce :
cinq décisions importantes
de l'année 2008**

Jean-Philippe Mikus*

<i>Scott Paper Limited c. Smart & Biggar</i>	474
<i>Parmalat Canada inc. c. Sysco Corporation</i>	476
<i>Lester Foods Ltd. c. Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc.</i>	479
<i>Octeau c. Kemper Marketing Inc.</i>	482
<i>Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Auto Canada</i>	484

© Jean-Philippe Mikus, 2009.

* Associé, Fasken, Martineau, DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal.

L'année 2008 n'a pas été marquée par de grands arrêts de principe de tribunaux supérieurs, mais elle a tout de même permis de récolter des crûs fort intéressants pour les praticiens du droit des marques de commerce. Les cinq décisions ou arrêts retenus touchent à des aspects assez variés du droit des marques de commerce.

Il y a d'abord l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Scott Paper Limited c. Smart & Biggar*¹ qui est venu remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne un aspect important des procédures sous l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*², soit l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi d'une marque de commerce enregistrée au cours de la période de trois ans pertinente.

Nous verrons ensuite une décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Parmalat Canada inc. c. Sysco Corporation*³ qui fait écho en matière de procédures d'opposition à la renaissance que connaît l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Nous traiterons aussi d'une décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Lester Foods Ltd. c. Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc.*⁴ qui se prononce sur la manière de transposer l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* en droit québécois, c'est-à-dire dans un contexte civiliste.

La Cour supérieure du Québec sera aussi sous les feux de la rampe lorsque nous explorerons la décision *Octeau c. Kemper Marketing Inc.*⁵ qui porte sur l'application du test de confusion à l'égard de prénoms.

La dernière affaire, mais non la moindre, qui retiendra notre attention est l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Cross-Canada Auto*

1. 2008 CAF 129.

2. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après la « *Loi sur les marques de commerce* »).

3. 2008 CF 1104.

4. 2008 QCCS 2010.

5. 2008 QCCS 1106.

*Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Auto Canada*⁶ qui a confirmé de manière succincte une décision antérieure de la Cour fédérale rejetant l'attaque du caractère distinctif d'un enregistrement détenu par un distributeur. Ce dernier arrêt apporte un éclairage intéressant quant aux précautions à prendre lorsque le titulaire de la marque n'est pas responsable de la fabrication des marchandises visées, d'autant plus que permission d'en appeler a été refusée par la Cour suprême du Canada.

***Scott Paper Limited c. Smart & Biggar*⁷ (Cour d'appel fédérale)**

L'enregistrement d'une marque au Canada est généralement conditionnel à ce qu'une affirmation d'emploi au Canada soit produite, soit dans le corps de la demande d'enregistrement de marque de commerce ou dans une déclaration subséquente. Cependant, une fois le certificat d'enregistrement émis, aucune déclaration d'emploi n'est requise d'office pour maintenir un enregistrement ou même pour en obtenir le renouvellement. Les demandes canadiennes fondées sur l'usage et l'enregistrement d'une marque à l'étranger en vertu du paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, par contre, ne font même pas l'objet d'une déclaration d'emploi de la marque au Canada avant l'émission du certificat d'enregistrement.

Il n'est donc pas surprenant qu'une marque de commerce faisant l'objet d'un enregistrement ne soit pas employée par son titulaire, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de détenteurs de licences. Le recours administratif que prévoit la *Loi sur les marques de commerce* pour remettre en cause un enregistrement de marque de commerce en l'absence d'emploi est l'article 45 de cette loi qui permet à toute personne de requérir qu'une preuve d'emploi soit produite. Cette preuve doit démontrer l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises et services décrits dans le certificat d'enregistrement à l'intérieur d'une période de trois ans se terminant à la date de la transmission de l'avis du registraire. La règle n'est pas absolue et il y a possibilité de maintenir l'enregistrement si son titulaire démontre que le défaut d'emploi résulte de « circonstances spéciales ». Cette dernière question revêt une importance capitale dans de nombreux cas.

6. 2008 CAF 98.

7. 2008 CAF 129 (*Scott Paper*).

Les faits de l'affaire *Scott Paper* illustrent bien ce genre de contexte. L'enregistrement de la marque VANITY en cause avait été acquis en 1989 et aucune preuve n'avait été apportée d'un quelconque emploi entre 1989 et le 29 avril 2002, date à laquelle un avis avait été transmis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le titulaire a toutefois mis en preuve qu'à l'automne 2001 les gestionnaires de l'entreprise avaient pris la décision de relancer cette marque, ce qui fut concrétisé seulement après le mois d'avril 2002 (donc après la période pertinente aux fins de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*) par la vente de marchandises en liaison avec la marque. La question en litige était donc de déterminer si une intention ferme de recommencer l'emploi qui se concrétise par un emploi réel après la période pertinente pouvait constituer une « circonstance spéciale » faisant en sorte de préserver l'enregistrement.

Le registraire des marques de commerce a considéré que l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque constituait en l'espèce une « circonstance spéciale », alors qu'en appel la Cour fédérale a jugé cette conclusion déraisonnable à la lumière des 13 ans d'absence d'emploi de la marque. La titulaire de l'enregistrement a fait valoir devant le registraire et la Cour fédérale qu'il fallait appliquer l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc.*⁸ qui laisse effectivement entendre qu'une intention de reprendre l'emploi d'une marque jumelée à certains gestes concrets posés avant la date de l'avis sous l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* pouvait constituer une circonstance spéciale justifiant le maintien de l'enregistrement.

La Cour d'appel fédérale fait un *mea culpa* dans le cadre de l'arrêt *Scott Paper* puisqu'elle y indique clairement que l'arrêt *Oyen Wiggs* a transposé erronément les enseignements de son propre arrêt de principe antérieur *Canada (Registrar of Trade Marks) c. Harris Knitting Mills Ltd.*⁹ qui avait exposé exhaustivement les principes directeurs concernant l'application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. La relecture que fait la Cour d'appel de l'arrêt *Harris Knitting Mills* met en lumière que la circonstance invoquée doit expliquer l'absence d'emploi de la marque de commerce pour être admissible, en plus d'être hors de l'ordinaire (c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se retrouver dans la plupart des situations d'absence d'emploi d'une marque de commerce).

8. (1999), 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.) (ci-après *Oyen Wiggs*).

9. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) (ci-après *Harris Knitting Mills*).

En l'espèce, la Cour note que le fait d'avoir formulé une intention de recommencer l'emploi de la marque et d'avoir posé certains gestes en ce sens n'explique aucunement, ni ne justifie, l'absence d'emploi de la marque pendant la période de trois ans pertinente à l'avis sous l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le dossier démontrait plutôt que l'absence d'emploi de la marque de commerce pendant une période de 13 ans était due à une décision délibérée du titulaire de l'enregistrement.

En définitive, cette décision met entre parenthèses neuf ans de jurisprudence du registraire et de la Cour fédérale en matière d'absence d'emploi en raison de circonstances spéciales. Il ne faut toutefois pas écarter automatiquement la jurisprudence développée au cours de cette période, mais il faut plutôt l'examiner avec circonspection afin de s'assurer que l'approche entreprise est conforme à celle définie par ce récent arrêt de la Cour d'appel fédérale.

***Parmalat Canada inc. c. Sysco Corporation*¹⁰ (Cour fédérale)**

L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*¹¹ a donné lieu à une renaissance de la cause d'action prévue par l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* qui permet de réprimer l'emploi d'une marque de commerce enregistrée « d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage [...] ». On ne fait que commencer à observer des répercussions dans le sillage de cette renaissance.

Un sujet délicat dans ce contexte est la possibilité de recourir à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce. En effet, l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui définit les fondements possibles d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, ne mentionne pas explicitement que la violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* peut fonder une opposition. Il est intéressant de constater que l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui donne juridiction à la Cour fédérale de biffer un enregistrement, ne fait aucune référence claire à la dépréciation de l'achalandage au sens de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces deux constats laissent planer une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles le nouvel éclat de l'article 22 de la *Loi*

10. 2008 CF 1104 (ci-après *Parmalat*).

11. [2006] 1 R.C.S. 824 (ci-après *Veuve Clicquot*).

sur les marques de commerce pourra briller. Rappelons également que les tribunaux semblent enclins à considérer qu'un enregistrement de marque de commerce octroie un droit positif d'exploiter une marque de commerce et qu'un tel enregistrement peut, en certaines circonstances, servir de bouclier pour parer à une attaque par un autre propriétaire de marque. La possibilité ou non d'invoquer l'article 22 dans le cadre d'une procédure d'opposition est donc une question d'importance.

La Cour fédérale dans cette affaire était saisie du contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire du registraire des marques de commerce qui avait refusé à une partie le droit d'amender sa déclaration d'opposition. L'amendement en cause consistait à invoquer que la demande ne se conformait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Plus particulièrement, l'opposante souhaitait invoquer que la requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la marque puisque cet emploi porterait atteinte à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il s'agit d'une manière indirecte de faire intervenir l'article 22 en matière d'oppositions. Le registraire des marques de commerce avait rejeté cet amendement du revers de la main puisque l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas mentionné dans l'énumération de motifs d'opposition à l'article 38 de cette même loi.

Avant de traiter des reproches formulés à l'endroit de la décision du registraire de rejeter l'amendement, la Cour a dû d'abord traiter de l'opportunité d'intervenir avant que la décision finale du registraire ne soit rendue. La jurisprudence applicable prévoit que des circonstances spéciales doivent justifier l'intervention de la Cour lorsque la décision du tribunal administratif est interlocutoire. Cet aspect de la décision est intéressant car la Cour a dû trancher si la décision du registraire avait pour effet de disposer définitivement des droits invoqués par l'opposante, vu l'existence d'un processus d'appel. La Cour a relevé que la jurisprudence antérieure enseignait que la Cour fédérale n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour ajouter en appel des motifs d'opposition qui ne faisaient pas partie de la déclaration d'opposition devant le registraire des marques de commerce. Il nous apparaît toutefois que la règle ne devrait pas être aussi stricte que le laisse entendre la Cour. En effet, si une demande est faite au registraire afin d'ajouter un motif d'opposition, cela devrait suffire pour mettre en cause le motif d'opposition et donner ouverture au contrôle judiciaire sur le fond à la fois du refus de l'admettre et du refus conséquent de le traiter. Il s'agirait d'une

situation différente si aucune tentative n'avait été faite pour ajouter le motif d'opposition devant le registraire et que cette tentative ait été effectuée uniquement devant la Cour fédérale dans le cadre d'un appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour fédérale s'est donc penchée par la suite sur le refus d'ajouter le motif d'opposition de non-conformité à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* mettant en cause l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. À l'examen des motifs du registraire, il apparaît que l'objection à l'ajout de ce fondement ne résulte pas de considérations pratiques comme par exemple des inconvénients liés à l'amendement, comme la nécessité de produire une preuve additionnelle. Il s'agissait plutôt d'une prise de position de principe selon laquelle l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait être invoqué d'aucune façon comme motif d'opposition puisqu'il n'est aucunement mentionné à l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour fédérale condamne l'approche prise par le registraire des marques en ce qu'elle se concentre uniquement sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, en ignorant le fait que le motif d'opposition visé par l'amendement est la non-conformité à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour fait remarquer que la violation de dispositions de plusieurs lois fédérales ou provinciales a déjà été invoquée à plusieurs reprises pour soutenir que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer une marque de commerce. Selon la Cour, il n'y a aucune raison qui ferait en sorte qu'une violation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* ne puisse être invoquée au même titre dans le contexte particulier de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Cette décision confirme donc le bien-fondé d'un moyen de faire intervenir l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* dans le cadre de procédures d'opposition. Il faut toutefois ajouter que ce moyen n'est pas nécessairement une panacée, puisque preuve devra vraisemblablement être apportée que la marque de commerce en cause était connue de la personne demandant l'enregistrement de la marque de commerce à la date de dépôt de la demande.

Lester Foods Ltd. c. Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc.¹² (Cour supérieure du Québec)

Cette affaire portée devant la Cour supérieure du Québec tranche un différend concernant la vente de viande fumée en liaison avec la marque LESTER'S. La défenderesse avait acquis un droit non contesté d'exploiter la marque LESTERS DELICATESSEN en liaison avec des restaurants offrant aux consommateurs entre autres des sandwiches à la viande fumée, mais avait décidé d'étendre ses activités à la production et distribution de viande fumée en liaison avec cette même marque. Avant que cette dernière modification se produise, la défenderesse se procurait la viande fumée pour son restaurant de l'usine de la demanderesse et distribuait aussi de la viande fumée mais en liaison avec les marques LESDEL et MR. SMOKED MEAT. La demanderesse pour sa part faisait valoir une longue utilisation de la marque LESTER'S en liaison avec de la viande fumée et d'autres produits de viande transformée jumelée à une promotion significative de la marque. La demanderesse n'exploite pas de restaurant en liaison avec la marque (bien que ce fut le cas de sa prédécesseure en titre), mais vend plutôt ses produits à des clients commerciaux comme des supermarchés et des restaurants.

La demanderesse invoque l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* pour se plaindre du comportement de la défenderesse dans le marché institutionnel en liaison avec la marque LESTER'S mais soutient aussi qu'il s'agit d'une concurrence déloyale suivant l'article 1457 du *Code civil du Québec*. Le juge explore l'ensemble des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* pour en venir à la conclusion que les gestes posés par la défenderesse occasionnent de la confusion auprès des clients institutionnels, malgré le fait que le mot LESTER'S était à l'origine un nom de famille (ayant de ce fait un caractère distinctif inhérent limité).

Vu la preuve de confusion et la preuve que certains restaurants clients de la demanderesse ont commandé des produits de la défenderesse, le juge indique qu'il peut présumer que des dommages ont été subis, suivant la jurisprudence applicable. La défenderesse n'a fait d'ailleurs aucune tentative pour remettre en cause l'existence de tels dommages. La Cour prononce donc une injonction permanente interdisant à la défenderesse et à son âme dirigeante d'employer la marque LESTER'S pour effectuer des ventes de viande fumée à des clients institutionnels, tout en maintenant son droit de vendre direc-

12. 2008 QCCS 2010 (ci-après *Lesters*).

tement aux consommateurs pour autant que le mot « deli » ou le mot « delicatessen » soit adjoint à la marque LESTER'S.

Le grand intérêt de la décision se révèle à l'égard de la réclamation des profits réalisés par la défenderesse en liaison avec son exploitation illégale de la marque LESTER'S auprès du marché institutionnel pendant une période de sept ans. Le juge refuse de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse ses profits parce que selon lui il n'y a pas de preuve suffisante en l'espèce que la défenderesse a été « fautive » en tentant d'exploiter l'achalandage de la marque LESTER'S qu'elle détient en liaison avec son entreprise de restauration.

Cette conclusion découle directement de son analyse du recours statutaire prévu par l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. La jurisprudence a traditionnellement expliqué que cet article codifie le délit de *passing off* prévu par la common law, qui ne requiert pas la démonstration d'un comportement fautif particulier en plus des conditions d'ouverture classiques pour qu'un tribunal puisse accorder des dommages ou condamner au versement des profits découlant de la violation.

La Cour supérieure dans cette affaire tente d'abord de transposer les conditions d'ouverture du délit de *passing off* afin de déterminer comment elles peuvent s'appliquer dans un régime de droit civil. Le tribunal indique d'abord que le critère de l'existence d'un achalandage requis par la jurisprudence est étranger aux notions de faute, lien de causalité et de dommage prévues à l'article 1457 de la *Loi sur les marques de commerce*, mais se résigne à les intégrer à son analyse vu le poids d'arrêts antérieurs. Il passe ensuite à l'exigence de prouver une fausse représentation, qui ressemble plus selon la Cour à la notion de faute, mais qui pourrait également être un concept *sui generis*. La Cour penche plutôt en faveur de la seconde hypothèse du fait que la jurisprudence et la doctrine indiquent largement qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un geste malicieux, intentionnel ou d'une négligence particulière. La troisième exigence classique de common law est l'existence de dommages, au sujet de laquelle exigence le juge indique que lorsque la preuve est faite de l'existence d'un achalandage et d'une fausse représentation, la jurisprudence présume l'existence de tels dommages aux fins de l'émission d'une injonction.

Quant au droit de réclamer les profits, le juge énonce toutefois qu'il y aurait divergence selon que l'alinéa 7b) de la *Loi sur les mar-*

ques de commerce est appliqué dans la province de Québec ou s'il est appliqué dans les autres provinces canadiennes de *common law*. Cette divergence découlerait du libellé de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoit que la Cour peut accorder en cas de violation de cette loi la réparation « qu'elle juge indiquée » dont notamment par voie d'injonction, de dommages-intérêts et de recouvrement de profits. Le fait qu'une discrétion soit accordée permettrait dès lors à un tribunal appliquant l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* au Québec d'incorporer les critères tirés de l'article 1457 du *Code civil du Québec*, dont notamment l'exigence de démontrer qu'une « faute » a été commise.

En l'espèce, le fait que les emballages de la défenderesse arbo- raient un auvent jaune sur lequel apparaissait le mot « deli » est un facteur retenu pour conclure qu'il n'y a pas de faute, malgré qu'il était clair que la défenderesse connaissait l'existence des droits de la demanderesse et avait même fait l'objet d'une mise en demeure.

L'approche adoptée par la Cour supérieure dans cette affaire nous apparaît nouvelle. Elle tranche quelque peu avec les propos de la Cour suprême du Canada à l'occasion de l'analyse de la constitutionnalité de ce même alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, au paragraphe 29 de l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*¹³, la Cour suprême indique qu'un des objectifs visés par l'établissement d'un recours civil en droit fédéral permettant de réprimer l'atteinte aux marques de commerce non enregistrées est d'éviter la mise en place de régimes contradictoires d'une province à l'autre, ce qui compromettrait l'efficacité de la protection des marques de commerce. Il est vrai toutefois, comme le fait remarquer la Cour supérieure, que l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* accorde une discrétion au tribunal dans son application. Est-il toutefois approprié d'exercer cette discrétion en fonction de la province dans laquelle les faits en litige prennent naissance ? Il s'agit de la question qui devra être débattue dans le sillage de cette décision. Il faut aussi considérer l'article 8.1 de la *Loi d'interprétation*¹⁴ qui prévoit que l'interprétation du droit statutaire fédéral doit tenir compte autant du droit civil que de la *common law*. Cette disposition, introduite en 2001, a fait l'objet de commentaires de la part des tribunaux et cette question serait vraisemblablement une occasion d'en explorer la signification.

13. 2005 CSC 65.

14. L.R.C. (1985), c. I-21.

Octeau c. Kemper Marketing Inc.¹⁵ (Cour supérieure du Québec)

Les marques constituées d'un prénom se font mener la vie dure par les tribunaux et cette affaire en est une autre illustration. On se rappellera que dans l'affaire *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada inc.*¹⁶ la Cour suprême avait bien noté que la marque BARBIE était, de connaissance judiciaire, dérivée d'un diminutif usuel du prénom anglophone « Barbara ». Ce ne fut probablement pas un élément clé qui motiva la Cour à conclure à l'absence de confusion, mais c'était certainement une toile de fond favorable aux prétentions de Mattel qui cherchait à faire valoir que ses droits de marques acquis à l'égard de ses poupées et autres jouets s'étendaient au domaine de la restauration. Les tribunaux semblent considérer que les prénoms sont un bassin dans lequel les entrepreneurs vont fréquemment piger pour désigner leurs commerces et former des marques de commerce.

La *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit pas d'interdiction de s'approprier à titre de marque un prénom. La restriction de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* s'attache plutôt au nom de famille et au nom complet d'un particulier vivant ou décédé dans les trente années précédentes. Encore faut-il, selon cet article, que le mot soit perçu comme étant « principalement » un nom de famille ou un nom d'individu. C'est plutôt lorsque le tribunal procède à l'application des critères de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* afin de déterminer s'il y a probabilité de confusion que des réticences apparaissent.

L'affaire *Octeau* portée devant la Cour supérieure du Québec illustre bien cette attitude. Le demandeur, Guy Octeau, est titulaire d'enregistrements visant une famille de marques comportant le mot « Hörst » en liaison avec des vêtements et accessoires de mode, mais y compris des articles tels des maillots de bain, sacs de sport, t-shirts, anoraks, imperméables et blazers. La partie défenderesse avait mis en marché une gamme d'accessoires de vélos, de vêtements de vélo et de souliers pour le vélo en liaison avec la marque HORST WATER-PROOF. Les produits de la défenderesse sont des produits haut de gamme vendus essentiellement dans des boutiques spécialisées de vélo, tandis que les produits de la demanderesse sont vendus dans des boutiques de mode ou dans le département de la mode masculine de grands magasins. Le tribunal retient donc du témoignage de

15. 2008 CAF 129 (ci-après *Octeau*).

16. 2006 CSC 22 (ci-après *Mattel*).

M. Oceau que les ventes des marchandises en liaison avec la famille de marques HÖRST sont dans le domaine de la mode et non dans le domaine de l'équipement et des accessoires de sport.

Il ressort aussi de l'interrogatoire de M. Oceau qu'il n'y a jamais eu d'instance de confusion réelle de la part des consommateurs et que sa motivation principale de faire valoir ses droits en justice est de préserver sa capacité d'étendre sa marque de commerce au domaine du sport.

La défenderesse a fait valoir pour sa part que le fondateur de son entreprise se nommait Horst Kempter, celui-ci étant toutefois décédé en 2001. Le tribunal relève d'ailleurs que le mot « Hörst » est un prénom en Allemagne, tel qu'admis en interrogatoire par le demandeur Oceau, et que ce dernier « ne l'a pas inventé ». Il ne semble toutefois pas y avoir de preuve au dossier sous quelque forme que ce soit que le consommateur moyen canadien était susceptible de percevoir le mot « Hörst » comme étant un prénom.

Selon le tribunal toutefois, le simple fait qu'un prénom soit commun en Allemagne suffit pour en diminuer le caractère distinctif. Le tribunal indique qu'il n'y a rien de distinctif à l'égard de ce nom, à l'exception du fait que le demandeur a choisi d'employer ce mot comme marque de commerce. Le juge semble tracer un parallèle entre un mot communément employé dans une industrie et un prénom commun où, dans les deux cas, il serait nécessaire de préserver la capacité des autres commerçants de vendre leurs produits en les désignant de la manière usuelle. La conclusion du juge peut paraître surprenante puisque la capacité d'employer un prénom (surtout un prénom étranger) n'a pas la même importance pratique que la capacité d'employer des termes de l'art pour pouvoir décrire adéquatement ses produits et services. On aurait cru également que la perception du consommateur canadien moyen aurait joué un certain rôle, puisque cette décision ouvre potentiellement la porte à ce que l'on puisse attaquer le caractère distinctif du fait qu'il existe un prénom communément employé dans un pays n'importe où sur la planète. On comprendra en l'espèce que le tribunal a peut-être été influencé par le fait que le prénom en question était celui du fondateur de la défenderesse et que l'intention de la défenderesse était de commémorer sa contribution à l'entreprise. Cette commémoration aurait tout aussi bien pu être accomplie en employant le nom complet du fondateur, par exemple.

Compte tenu du caractère distinctif limité qu'il accorde au mot « Hörst », le juge estime que les vêtements de mode et les vêtements et accessoires de vélo sont des domaines suffisamment distants pour ne donner lieu à aucune confusion.

***Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Auto Canada*¹⁷ (Cour d'appel fédérale)**

Les apparences sont importantes en droit des marques de commerce canadien. Ceci s'explique largement du fait qu'une trame de fond du droit des marques de commerce est la protection des consommateurs. Ceci a été réitéré il y a quelques années lorsque la Cour suprême du Canada a indiqué que le droit des marques de commerce « appartient [...] au domaine de la protection du consommateur » dans l'arrêt *Mattel*¹⁸ parce que la marque de commerce agit comme garantie d'origine et gage de qualité.

Une conséquence de l'approche suivie par les tribunaux canadiens au sujet de la protection des consommateurs est que, d'une part, les indications d'origine apparaissant sur les produits ou associées aux services et, d'autre part, la titularité de la marque de commerce ne doivent pas être discordantes. Ce genre de problématique apparaît souvent à la suite de la cession d'une marque de commerce du manufacturier à une autre personne qui est peu ou pas impliquée dans la production des biens. Un arrêt plus ancien de la Cour suprême du Canada, *Breck's Sporting Goods c. Magder*¹⁹, illustre bien ce type de contexte. Dans cette affaire un distributeur avait acquis, via des prédécesseurs en titre, les droits dans la marque MEPPS d'un manufacturier français d'accessoires de pêches et d'appâts. De manière constante depuis la cession de marque d'origine, tous les produits portant la marque MEPPS étaient fabriqués par le manufacturier français propriétaire d'origine de la marque et importés par le titulaire de la marque canadienne qui les assemblait et les emballait. La Cour suprême a annulé l'enregistrement en reprochant au distributeur de n'avoir fait aucun effort auprès des consommateurs canadiens pour faire valoir que le produit lui était associé, plutôt qu'au manufacturier français.

Dans l'arrêt récent de la Cour d'appel fédérale *Cross-Canada* on retrouvait une situation factuelle en partie similaire. En effet, la

17. 2008 CAF 98 (ci-après *Cross-Canada*).

18. 2006 CSC 22.

19. [1976] 1 R.C.S. 527 (ci-après *Breck's*).

validité de l'enregistrement de la marque HYUNDAI et d'autres marques employées en liaison avec des automobiles et des pièces d'automobiles était remise en cause parce que ces marques ne seraient pas distinctives de Hyundai Motor Corporation, une compagnie américaine faisant affaire au Canada sous la raison sociale Hyundai Auto Canada. Hyundai Canada est titulaire des enregistrements de ces marques au Canada. Les enregistrements de ces marques de commerce étaient à l'origine propriété de Hyundai Motor Company, le manufacturier coréen des véhicules et de leurs pièces. Hyundai Motor Company avait cédé ses droits dans trois des marques de commerce (dont la marque HYUNDAI) à Hyundai Auto Canada Inc. au mois de décembre 1985, qui elle-même a cédé les enregistrements à Hyundai Canada en 1997 (ce n'est toutefois qu'en 2004 que ce dernier transfert de propriété a été signalé à l'Office de propriété intellectuelle du Canada).

Les demanderesses alléguaient que toutes les marques de commerce en cause ne pouvaient être distinctives de Hyundai Canada, car le message transmis aux consommateurs canadiens était que la source du produit était plutôt le manufacturier coréen Hyundai Motor Company. Hyundai Canada avait établi des relations contractuelles avec le manufacturier coréen sous forme d'ententes de distribution exclusive, les véhicules et les pièces de rechange étant par la suite revendus au réseau de concessionnaires franchisés à travers le Canada.

Le seul élément de preuve apporté par la partie demanderesse au soutien de la radiation des enregistrements de Hyundai Canada était que, dans l'ouverture des portières de certaines voitures examinées par des témoins, il était indiqué que le véhicule est fabriqué en Corée par Hyundai Motor Company. La partie demanderesse s'appuyait largement sur le filon jurisprudentiel dans lequel s'inscrit l'arrêt *Breck's* de la Cour suprême du Canada, qui a terrassé au fil des ans de nombreux enregistrements précisément à l'occasion de cessions de marques de commerce.

Pour défendre ses enregistrements, Hyundai Canada n'a pas ménagé ses efforts. Un sondage a été présenté au juge de première instance afin de démontrer que les consommateurs faisant affaire avec le réseau de concessionnaires franchisés croyaient largement que ce réseau, contrôlé en tous points par Hyundai Canada, était la source des véhicules et des pièces de rechange pour ceux-ci. Hyundai Canada a également fait valoir un investissement de sa part de plus de 200 millions pour promouvoir la marque au Canada, et également

que le programme de garantie après-vente est administré par elle plutôt que par le manufacturier coréen (au vu et au su des consommateurs). L'ensemble de cette preuve a convaincu le juge de première instance de ne pas radier les enregistrements de Hyundai Canada, d'autant plus qu'un laps de temps considérable s'était écoulé depuis la cession des droits de la part du manufacturier coréen.

La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale dans un jugement succinct se résumant à indiquer qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été commise par le juge de première instance. Une requête pour permission d'appeler de la décision de la Cour d'appel fédérale a été rejetée par la Cour suprême du Canada au mois de septembre 2008²⁰. Ceci confirme donc que l'approche prise par Hyundai Canada après avoir obtenu la cession des marques de commerce est un modèle à suivre pour s'assurer que les marques deviennent distinctives du nouveau titulaire, sauf évidemment le fait d'avoir négligé de notifier ces cessions à l'Office de propriété intellectuelle du Canada (qui n'a pas eu malgré tout d'incidence négative). L'arrêt de la Cour d'appel confirme toutefois qu'il faut user de prudence en matière de cessions en droit canadien et, qu'à ce titre, la jurisprudence continuera d'être sévère envers les cessionnaires qui ne se préoccupent pas des apparences et continuent de laisser subsister des éléments qui indiquent que l'ancien propriétaire pourrait encore être la source des produits ou services.

20. 2008 CanLII 46989 (C.S.C.).