

## Marques de commerce en 2012 : cinq décisions importantes des Cours fédérales

Chloé Latulippe\*

1. <i>Corporation Sun Media c. Duproprio inc.</i> . . . . .	674
1.1 Les faits . . . . .	674
1.2 La décision . . . . .	675
1.3 À retenir . . . . .	677
2. <i>HomeAway.com c. Hrdlicka.</i> . . . . .	677
2.1 Les faits . . . . .	677
2.2 La décision . . . . .	677
2.3 À retenir . . . . .	678
3. <i>Bodum USA, Inc. c. Meyer Housewares Canada Inc.</i> . . . . .	678
3.1 Les faits . . . . .	678
3.2 La décision . . . . .	679
3.3 À retenir . . . . .	680

---

© Chloé Latulippe, 2013.

\* Avocate, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L, s.r.l.

---

4.	<i>Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)</i> . . . . .	681
4.1	Les faits . . . . .	681
4.2	La décision . . . . .	682
4.3	À retenir . . . . .	683
5.	<i>Hawke &amp; Company OutFitters LLC and Retail Royalty Company and American Eagle Outfitters, Inc.</i> . . . . .	683
5.1	Les faits . . . . .	683
5.2	La décision . . . . .	685
5.3	À retenir . . . . .	686

Après une année 2011 marquée par l'opus de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece*<sup>1</sup>, l'année 2012 en marques de commerce aurait pu nous sembler quelque peu terne. Les Cours fédérales ne nous laissent toutefois pas sur notre faim et plusieurs décisions d'intérêt ont été rendues au cours de l'année. Comme le veut la tradition, nous en avons retenu cinq dont les enseignements méritent d'être explorés.

Dans *Corporation Sun Media c. Duproprio inc.*<sup>2</sup>, la Cour fédérale s'est penchée sur la question de savoir si une action déclaratoire pure et simple était possible en matière de marques de commerce, en l'absence d'une disposition expresse à cette fin dans la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (« LMC »).

L'affaire *HomeAway.com c. Hrdlicka*<sup>3</sup> a été l'occasion pour la Cour fédérale de s'interroger sur la notion d'emploi d'une marque de commerce dans le contexte d'Internet et de nous livrer à une réflexion « philosophique » sur l'absence de frontière dans le monde virtuel.

Dans *Bodum USA, Inc. c. Meyer Housewares Canada Inc.*<sup>4</sup>, une action en contrefaçon qui a plutôt mal tourné pour la demanderesse, Bodum USA, Inc., l'enjeu était de déterminer si la marque déposée FRENCH PRESS était une marque valide ou si elle devait plutôt être radiée en raison de son absence de caractère distinctif.

Dans *Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)*<sup>5</sup>, le seul arrêt de la Cour d'appel fédérale que nous examinerons, la Cour a tenu compte de la clientèle visée par les services d'administration des rentes de retraite des enseignants de l'Ontario pour décider si la marque TEACHERS' donnait une description claire de la nature des services de l'appelante au sens de l'alinéa 12(1)b) de la LMC.

---

1. *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, [2011] 2 R.C.S. 387.

2. 2012 CF 1028 [protonotaire Morneau].

3. 2012 CF 1467 [juge Hughes].

4. 2012 FC 1450 [juge Mosley].

5. 2012 CAF 60 [juges Blais, Nadon, Dawson].

Finalement, l'affaire *Hawke & Company OutFitters LLC and Retail Royalty Company and American Eagle Outfitters, Inc.*<sup>6</sup> a été l'occasion pour la Cour fédérale d'appliquer les enseignements de l'arrêt *Masterpiece* à l'analyse de la confusion entre les marques de commerce AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & DESIGN et HAWKE & CO. OUTFITTERS & BIRD DESIGN, pour parvenir à la conclusion qu'un terme courant pouvait constituer la partie dominante d'une marque de commerce.

## 1. *Corporation Sun Media c. Duproprio inc.*<sup>7</sup>

### 1.1 *Les faits*

La demanderesse Corporation Sun Media s'était adressée à la Cour pour obtenir une déclaration à l'effet que son utilisation des marques de commerce VIA PROPRIO, VIA PROPRIO DESIGN et du nom de domaine « viaproprrio.ca » ne serait pas contraire aux dispositions de la LMC en raison des droits de la défenderesse Duproprio inc. (« Duproprio ») dans les marques DUPROPRIO. Pour sa part, Duproprio a déposé une requête en radiation de la déclaration de Sun Media, alléguant que la Cour n'avait pas compétence pour rendre un jugement déclaratoire de non contrefaçon. C'est de cette requête en radiation dont il était question dans cette affaire.

Au soutien de sa requête en radiation, Duproprio invoquait la décision *Peak Innovation Inc. c. Meadowland Flowers Ltd.*, 2009 FC 661, dans laquelle la Cour fédérale avait décidé qu'elle n'avait pas compétence pour émettre en faveur du demandeur une déclaration à l'effet que certains de ses produits ne contrevenaient pas aux dessins industriels de la défenderesse puisque la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9, ne contenait pas une disposition expresse prévoyant ce type de remède. Dans cette affaire, la Cour fédérale avait écarté l'application du paragraphe 20(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, comme assise à l'action déclaratoire au motif qu'il était établi par la jurisprudence (*Radio Corporation of America c. Philco Corporation (Delaware)*, [1966] R.C.S. 296 (« *Radio Corporation* ») et *Cellcor Corp. of Canada Ltd. et al. c. Kotacka* (1976), 27 C.P.R. (2d) 68 (« *Cellcor* ») que le paragraphe 20(2) de la Loi ne lui donnait pas, en soi, compétence à l'égard d'une cause d'action, à moins que celle-ci ne soit prévue indépendamment

6. 2012 FC 1539 [juge de Montigny].

7. *Supra*, note 2.

par une loi fédérale. Le paragraphe 20(2) de la *Loi sur les Cours fédérales* prévoit que la Cour « a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale [...] relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ».

## 1.2 La décision

Selon le protonotaire Morneau qui a rendu jugement dans cette affaire, la portée des arrêts *Radio Corporation* et *Cellcor* était plus limitée que celle qui leur a été accordée dans *Peak Innovation*. En effet, dans *Radio Corporation*, la Cour suprême du Canada avait à décider si l'appelante avait le droit, dans le cadre de procédures intentées en vertu du paragraphe 45(8) de la *Loi sur les brevets* de 1952, d'attaquer des revendications de la demande de brevet de l'intimée à l'égard desquelles le Commissaire n'avait soulevé aucune objection. Pour la Cour, l'économie de la loi faisait en sorte qu'une action relative à un conflit de demandes de brevets ne pouvait porter que sur les revendications qui étaient en litige devant le Commissaire. De même, dans *Cellcor*, le demandeur avait entrepris une action fondée sur l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales*, demandant à la Cour de déclarer qu'il était la personne en droit d'obtenir des lettres patentes en vertu de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4. La Cour d'appel fédérale devait décider si la Cour fédérale avait compétence pour rendre un tel jugement déclaratoire et elle a conclu par la négative compte tenu du fait qu'en vertu de la *Loi sur les brevets*, c'est le Commissaire qui doit déterminer si un brevet doit ou non être accordé à une personne. Les circonstances de ces affaires étant bien loin de celles de la présente, il semblait donc permis de s'en distancier.

Par ailleurs, l'article 55 de la LMC prévoit que « la Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la [présente] loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci ». Bien que cet article soit semblable à l'article 15.2 de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9 et que cela n'ait pas suffi à convaincre la Cour d'intervenir dans *Peak Innovation*, le protonotaire note qu'en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, seul un dessin enregistré confère des droits. Or, dans *Peak Innovation*, la demanderesse ne détenait pas d'enregistrement. À la différence de la *Loi sur les dessins industriels*, la LMC confère cer-

tains droits du simple fait qu'une demande d'enregistrement ait été déposée. En effet, l'article 3 de la LMC prévoit que :

Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.

Il est vrai qu'à la différence de la LMC, la *Loi sur les brevets* prévoit expressément qu'une action peut être intentée devant la Cour fédérale contre le breveté pour obtenir une déclaration qu'un procédé ou un article ne constitue pas une violation du droit de propriété ou d'un privilège exclusif du breveté (paragraphe 60(2) de la Loi). Mais la *Loi sur les brevets*, tout comme la *Loi sur les dessins industriels* ne touche qu'aux droits enregistrés. Une telle disposition était donc nécessaire dans ce contexte.

Les différences majeures entre les régimes des brevets et des dessins industriels et celui de la LMC faisaient donc en sorte qu'un raisonnement différent pouvait être suivi par la Cour. Le critère pour la radiation sur une question de compétence est celui de la clarté et de l'évidence, ce qui, selon la Cour, était loin d'être le cas en l'espèce. En effet, à la lumière des articles 55 de la LMC et 20(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, il n'était pas clair que la Cour n'avait pas compétence sur l'action déclaratoire. Par ailleurs, la Cour fédérale avait déjà reconnu sa compétence à l'égard d'actions déclaratoires, notamment dans l'affaire *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limited*, 2010 FC 1099 (renversée sur une autre question dans 2012 FCA 201).

La Cour fédérale a donc refusé de radier la déclaration de Sun Media car il n'était pas « clair et évident » qu'une requête en radiation d'une déclaration au motif d'absence de compétence de la Cour pour rendre une déclaration à l'effet que l'emploi de marque de commerce n'est pas contraire aux droits de Duproprio inc. devait être accueillie.

### 1.3 À retenir

Bien que la LMC ne comporte aucune disposition prévoyant expressément un recours déclaratoire, un tel recours devrait être admis.

## 2. *HomeAway.com c. Hrdlicka*<sup>8</sup>

### 2.1 Les faits

La demanderesse HomeAway.com Inc. a saisi la Cour fédérale d'une demande en vertu de l'article 57 de la LMC dans le but de faire invalider la marque VRBO d'un certain Martin Hrdlicka, enregistrée en association avec des services de registre de fiches descriptives d'immeubles pour les vacances. La demande avait été faite sur une base d'emploi projeté et l'enregistrement avait été accordé à la suite du dépôt d'une déclaration d'emploi en 2010. Au soutien de sa demande, HomeAway.com invoquait le fait qu'elle-même ou son pré-décèsseur en titre avait employé une marque VRBO au Canada depuis au moins 2003 pour des services de location immobilière pour les vacances en ligne. HomeAway.com avait apporté une preuve à l'effet qu'elle avait fait de la publicité au Canada avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement en litige et que son site Web – sur lequel apparaissait la marque VRBO – annonçait déjà des logements à louer au Canada. Quant à M. Hrdlicka, il n'avait déposé aucune preuve pertinente d'emploi de la marque avant novembre 2012. L'issue de cette affaire dépendait donc de la question de savoir si l'utilisation de la marque VRBO effectuée par HomeAway.com constituait un « emploi » au sens de la LMC.

### 2.2 La décision

Notant le peu de jurisprudence sur la question de l'emploi d'une marque par simple affichage sur l'écran d'un ordinateur, le juge Hughes offre dans cette décision une analyse de ce que constitue l'emploi d'une marque de commerce en association avec des services offerts sur Internet. La Cour s'inspire de décisions rendues dans des contextes tout autres, notamment l'affaire *eBay Canada Limited c. Canada (Ministre du Revenu national)*, 2007 CF 930 (confirmée par la Cour d'appel fédérale dans 2008 CAF 348), où il était question de la divulgation à des fins fiscales de renseignements se trouvant sur

---

8. *Supra*, note 3.

des ordinateurs aux États-Unis mais accessibles du Canada. Le juge Hughes avait alors écrit que des renseignements accessibles électroniquement se situent « à la fois ici et ailleurs ». C'est la réalité « du monde d'aujourd'hui ». La loi doit être interprétée de façon à tenir compte des réalités du monde moderne de sorte que les données informatiques conservées dans un pays peuvent être considérées comme existant au Canada. Notant que la marque de commerce de HomeAway.com apparaissait sur les écrans d'ordinateur au Canada et ailleurs, la Cour indique qu'une marque de commerce visible par le biais d'Internet sur un écran d'ordinateur au Canada est employée et annoncée au Canada et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont emmagasinés. La Cour écorche au passage les sous-alinéas 5b)i) et ii) de la LMC, les qualifiant d'ésotériques et désuets, puisqu'ils stipulent qu'une marque est réputée révélée au Canada si elle est employée dans un pays de l'Union autre que le Canada en association avec des marchandises ou services et que ceux-ci sont annoncés en liaison avec la marque soit dans des « publications imprimées » soit dans des « émissions de radio ».

### **2.3 À retenir**

La LMC doit être interprétée d'une façon qui tienne compte des réalités du monde moderne. L'affichage d'une marque par l'entremise d'un site Internet sur un écran d'ordinateur au Canada peut constituer un emploi de cette marque au Canada, peu importe la provenance des renseignements et le lieu où ils sont emmagasinés.

## **3. *Bodum USA, Inc. v. Meyer Housewares Canada Inc.*<sup>9</sup>**

### **3.1 Les faits**

Titulaire depuis 1997 d'un enregistrement pour la marque FRENCH PRESS, Bodum USA, Inc. (« Bodum ») a intenté des procédures pour contrefaçon de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation d'achalandage contre Meyer Housewares Canada Inc. (« Meyer »). En défense et demande reconventionnelle, Meyer a attaqué la validité de l'enregistrement de Bodum, invoquant l'absence de caractère distinctif de la marque. Le nœud de cette affaire était donc de déterminer si les mots « French Press » qui apparaissaient sur l'emballage et la publicité pour les cafetières à

9. *Supra*, note 4.



pistons de Bodum constituait une marque de commerce valable ou n'étaient rien de plus qu'une expression générique, de sorte que la marque n'était pas distinctive de Bodum. Compte tenu de la présomption de validité de l'enregistrement de Bodum, Meyer avait le fardeau d'établir l'absence de caractère distinctif de la marque.

Or, la preuve révélait que d'autres fabricants, distributeurs et détaillants vendaient des machines à café au Canada en employant les termes « French Press ». Il semble d'ailleurs que cette expression faisait l'objet d'un emploi répandu dans l'industrie. La façon dont Bodum elle-même employait « French Press® » sur ses produits et dans ses communications publiques était révélatrice. En effet, « French Press® » était toujours employée sur les emballages dans une police plus petite que celle utilisée pour le nom Bodum et le nom du modèle en particulier. Les catalogues de Bodum utilisaient d'ailleurs l'expression de manière générique et Bodum décrivait sa machine comme « The Original French Press », reconnaissant ainsi de façon implicite l'existence d'autres machines de type « French press » sur le marché. De plus, dans ses propres demandes de brevets et dessins industriels, Bodum traitait des machines à café de type « French press » comme d'un élément connu de l'art antérieur et comme une sorte de machine à café. Tous ces éléments jouaient contre Bodum. Par ailleurs, la Cour a noté que Bodum n'avait entrepris de procédures contre aucune des compagnies qui utilisaient « French Press » au vu et au su de Bodum, à part Meyer.

### **3.2 La décision**

À la lumière d'une preuve volumineuse, constituée notamment de témoignages d'experts en design, en marketing et de linguistes ainsi que de plusieurs témoins de faits, la Cour a déclaré que l'enregistrement de Bodum n'était pas valide et a rejeté son action contre Meyer. Rappelant que le caractère distinctif d'une marque est une question de faits, la Cour s'est arrêtée principalement à la question de savoir si l'association entre la marque et les cafetières de Bodum permettait à cette dernière de distinguer ses marchandises de celles de tiers qui utilisaient également l'expression « French press ». Or, en l'absence de preuve que « French Press » ait jamais été utilisée comme marque « seule » par Bodum mais toujours en lien étroit avec le nom Bodum, la position de Bodum à cet égard était plutôt faible. L'expression faisait déjà partie du langage courant au Canada lorsque Bodum l'avait adoptée.

La place que fait la Cour à l'interaction entre le marché américain et le marché canadien ainsi que le poids accordé à une décision du *US Trademarks Appeal Board* sont des aspects fort intéressants de cette décision. En effet, dans son analyse, la Cour a pris en considération une décision rendue par le *US Trademarks Appeal Board* à l'égard de la demande de Bodum pour la marque FRENCH PRESS aux États-Unis. Compte tenu de ce qu'elle qualifie d'« intégration » des marchés américains et canadiens, la Cour prend note de cette décision rendue en 1999 qui avait refusé l'enregistrement de FRENCH PRESS au motif que la marque était purement descriptive. Si la jurisprudence étrangère doit être employée avec précaution, il n'en demeure pas moins qu'elle peut aider la Cour dans son analyse, particulièrement dans la mesure où la preuve déposée dans le dossier américain était semblable à celle déposée en l'instance. La Cour a également pris en compte l'effet du marché américain sur le caractère distinctif de la marque au Canada. Il va de soi, selon la Cour, que le flux d'informations entre les deux pays fait en sorte que les informations en provenance des États-Unis ont une influence sur la perception des consommateurs canadiens. Ainsi, l'emploi répandu de « French press » aux États-Unis a eu un effet au Canada.

Tous ces éléments ont mené la Cour à conclure à l'invalidité de la marque FRENCH PRESS au motif qu'elle n'était pas distinctive des marchandises de Bodum. La Cour a analysé les autres motifs d'invalidité soulevés par Meyer pour conclure au surcroît que la marque donnait une description claire des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, en contravention de l'alinéa 12(1)*b* de la LMC et qu'elle est constituée du nom en anglais de ces marchandises, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 12(1)*c* de la LMC.

### **3.3 À retenir**

L'échec cuisant de Bodum dans cette affaire rappelle quelques règles d'or en ce qui a trait à la protection du caractère distinctif d'une marque :

- 1) Le fait qu'une marque soit employée comme sous-marque peut nuire à son caractère distinctif.
- 2) L'emploi de la marque de façon générique dans des contextes aussi variés que la publicité, les procédures judiciaires, les demandes de brevets ou de dessins industriels est pertinent à l'analyse.

- 3) L'absence de mesures prises par le titulaire afin de protéger le caractère distinctif de sa marque face à l'emploi par des tiers peut lui nuire sérieusement.

**4. *Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)***<sup>10</sup>

**4.1 *Les faits***

Le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« le Conseil ») avait déposé une demande d'enregistrement pour la marque TEACHERS' en association avec les services suivants : « administration d'un régime de pension, gestion d'un fonds de pension et investissements y afférents pour les enseignants de l'Ontario ». Se fondant sur les alinéas 12(1)*b*) et 37(1)*b*) de la LMC, le registraire avait rejeté la demande d'enregistrement au motif que la marque donnait une description claire de la nature des services de l'appelante et constituait « un mot approprié sur le plan commercial pour décrire la nature intrinsèque des services d'administration, de gestion et de placement relatifs à un régime ou fonds pour les enseignants et, par conséquent, ce mot devrait pouvoir être employé par d'autres personnes parce que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu'une personne ne peut pas se les approprier pour son utilisation exclusive ».

Dans sa décision, la Cour fédérale s'était d'abord penchée sur la norme de contrôle applicable. Conformément à la jurisprudence relative à la norme de contrôle applicable lorsque de nouveaux éléments de preuve significatifs sont déposés en appel d'une décision du registraire, la Cour fédérale avait décidé d'examiner le dossier à la lumière de la preuve soumise par l'appelante, sans retenue à l'égard de la décision du registraire. La Cour avait conclu qu'il convenait de considérer la marque dans le contexte du régime de retraite des enseignants de l'Ontario dans le cadre duquel l'appelante devait gérer un fonds de pension et à l'égard duquel les enseignants sont les consommateurs finaux. Selon la Cour, une marque de commerce qui décrit clairement une caractéristique notable des marchandises ou services tombe sous le coup de l'interdiction d'enregistrement prévue à l'alinéa 12(1)*b*). Ainsi, comme le mot TEACHERS' décrivait une caractéristique notable du fonds de pension des enseignants onta-

10. *Supra*, note 5.

riens, il donnait une description claire au sens de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, et ce, malgré le fait qu'il ne décrivait pas les services d'administration, de gestion ou de placement relatifs au fonds de pension en question. Le juge avait donc conclu que la marque de commerce n'était pas enregistrable et a rejeté l'appel du Conseil.

Dans l'appel de la décision de la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale devait donc se prononcer sur la question du caractère descriptif de la marque de commerce TEACHERS'.

#### **4.2 La décision**

Rappelant la jurisprudence constante à l'effet que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression, la Cour d'appel fédérale indique que la marque ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services. Le mot « claire » dans l'expression « description claire » véhicule l'idée qu'il doit être évident que la marque donne une description de la nature des marchandises ou services. Quant au mot « nature », il s'entend d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérent aux marchandises ou aux services. Le juge de première instance ayant bien énoncé ces principes, la seule question à trancher était celle de savoir s'il avait commis une erreur dans la façon dont il les a appliqués.

Le Conseil avait soulevé trois moyens d'appel. En premier lieu, il plaidait que le juge avait commis une erreur en considérant le fait que la marque référait aux bénéficiaires des services comme une indication qu'elle donnait une description claire des services de l'appelant. La Cour d'appel fédérale a rejeté ces prétentions, estimant que la conclusion qui viendrait spontanément à l'esprit de la personne raisonnable est que le régime de retraite concerne des enseignants. Le mot « teachers » donnait donc une description claire de la nature ou d'une qualité inhérente ou intrinsèque des services du Conseil.

En deuxième lieu, le Conseil plaidait que le juge avait commis une erreur en fondant sa décision sur le fait « qu'accorder à l'appelant un monopole sur l'emploi du mot commun « teachers' » empêcherait d'autres services de pension et de services financiers visant les enseignants [...] d'employer le terme » puisque, selon le Conseil, il n'était pas possible de dire avec certitude que ce serait le cas. Or, d'après la Cour d'appel fédérale, cela importait peu puisque la seule

véritable question était de savoir si oui ou non la marque donnait une description claire des services de l'appelant.

Finalement, le Conseil plaidait que le registraire aurait dû approuver la demande en vue de sa publication et permettre à la question d'être débattue devant la Commission des oppositions, le cas échéant. La Cour d'appel fédérale a balayé cet argument du revers de la main, rappelant que le registraire n'a d'autre choix que de refuser la demande d'enregistrement lorsqu'il est d'avis que la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée. L'article 37 de la LMC étant « un code complet », le registraire n'a pas de marge de manœuvre lorsqu'il pense qu'une marque n'est pas enregistrable et il ne peut déferer la question à la Commission des oppositions.

#### **4.3 À retenir**

Le contexte particulier des marchandises ou services en cause doit guider l'analyse du caractère clairement descriptif d'une marque. La « nature » d'un service s'entend d'une caractéristique, particularité ou d'un trait inhérent du service en question. La clientèle visée par les services peut faire partie des caractéristiques, particularités ou des traits inhérents du service en question.

### **5. *Hawke & Company OutFitters LLC and Retail Royalty Company and American Eagle Outfitters, Inc.*<sup>11</sup>**

#### **5.1 Les faits**

À la suite d'une opposition déposée par les intimées Retail Royalty Company (« RRC ») et American Eagle Outfitters, Inc. (« AEO »), le registraire a refusé la demande d'enregistrement de Hawke & Company OutFitters LLC (« Hawke ») pour la marque HAWKE & Co. OUTFITTER & BIRD DESIGN en association avec des vêtements et des services de vente au détail fondée sur un emploi projeté au Canada. La marque en litige est reproduite ci-dessous :



11. *Supra*, note 6.

Les motifs d'opposition soulevés par les opposantes RRC et AEO reposaient essentiellement sur la question de la confusion avec la marque AMERICAN EAGLE OUTFITTERS & Design de RRC :

#### AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

Devant la Commission des oppositions, les opposantes avaient déposé en preuve matériel promotionnel, preuve d'emploi volumineuse, chiffres de ventes, dépenses publicitaires, etc. Quant à Hawke, elle avait déposé une preuve d'emploi de la marque en litige et ses chiffres de vente au Canada.

Dans son analyse de la confusion, la Commission des oppositions a évidemment pris en compte les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la LMC. Elle a conclu que le facteur du caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues favorisaient les opposantes malgré le fait que le terme « outfitters » soit générique et malgré sa conclusion à l'effet que les deux marques avaient à peu près le même degré de caractère distinctif inhérent. En effet, la marque de RRC avait acquis par l'emploi un caractère distinctif important. La période pendant laquelle les marques de commerce avaient été en usage favorisait les opposantes et il était clair qu'il y avait chevauchement entre les marchandises des parties. Quant au degré de ressemblance entre les marques, la Commission a conclu qu'il y avait ressemblance entre les dessins d'aigles et les idées suggérées par les marques, notamment en raison du mot « outfitter ».

Bien que le mot « outfitter » ne soit pas particulièrement distinctif, c'est le dernier élément des deux marques et la preuve n'avait pas été faite qu'il s'agissait d'un terme communément employé en association avec des vêtements à la date pertinente. Hawke avait omis de déposer les extraits du registre des marques de commerce qu'elle citait à l'appui de son argument que les dessins d'oiseaux étaient communément employés dans l'industrie au moyen d'un affidavit. Or, dans le cadre d'une opposition, le registraire ne prend pas connaissance d'office de l'état du registre. Soupesant tous ces éléments, le registraire s'est dit d'avis que la probabilité de confusion ne penchait véritablement en faveur de ni l'une ni l'autre des parties et qu'en conséquence, il se devait de refuser la demande d'enregistrement de Hawke, cette dernière ayant le fardeau d'établir que sa marque était enregistrable.

## 5.2 La décision

Face à la preuve supplémentaire déposée en appel par Hawke, la Cour fédérale devait d'abord décider si cette preuve aurait eu un impact important sur les conclusions du registraire et, dans la négative, d'appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable. Devant la Cour fédérale, Hawke avait déposé deux nouveaux affidavits ; le premier, pour remédier aux lacunes de sa preuve d'état du registre, était un affidavit auquel étaient joints des extraits de la base de données de l'OPIC démontrant le nombre de marques comportant les termes « outfitters » et « outfitter » ainsi que le nombre de marques comportant un dessin d'oiseau ou d'aigle en association avec des vêtements. Des définitions du dictionnaire du mot « outfitter » étaient également jointes. Un deuxième affidavit, cette fois-ci du président de la requérante, avait également été déposé pour faire état de certaines informations absentes en première instance, notamment des factures témoignant des ventes de produits portant la marque de Hawke par son distributeur au magasin Winners.

Pour la Cour fédérale, cette nouvelle preuve n'aurait pas été suffisamment importante pour affecter les conclusions de la Commission des oppositions, notamment parce que le seul élément véritablement nouveau (des factures à Winners) était postérieur à la période pertinente pour l'analyse de la confusion et du caractère distinctif de la marque. De même, la preuve relative à la fréquence du mot « outfitter » et des dessins d'oiseaux n'était pas suffisante puisqu'elle n'établissait pas l'état du marché et l'emploi réel de ces marques à la date pertinente. Pour faire une véritable preuve de l'état du marché, il aurait fallu fournir une preuve d'achat de marchandises portant les marques en question, de la publicité et des chiffres de vente de marchandises associées avec ces marques. Par ailleurs, seules trois ou quatre marques au registre combinaient à la fois le mot « outfitter » ou « outfitters » et un dessin d'oiseau et aucune preuve n'avait été faite de l'emploi de ces marques. Sur ce point, la Cour rappelle que le nombre de marques requis pour établir qu'un élément d'une marque avait été couramment adopté dépend des circonstances de chaque dossier mais tourne généralement autour de dix marques. C'est ainsi que la décision de la Commission devait être révisée selon la norme de la décision raisonnable (*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 1 R.C.S. 772).

Le degré de ressemblance entre les marques en litige étant le facteur le plus important dans l'analyse de la confusion (*Masterpiece*, par. 49), la conclusion de la Commission était de l'ordre du raison-

nable. Le fait que le mot « outfitters » soit un mot courant du dictionnaire ne faisait pas en sorte que ce ne pouvait pas être l'élément distinctif et dominant de la marque, tel qu'enseigné par la Cour suprême dans l'arrêt *Masterpiece*. La combinaison du mot « outfitter(s) » comme dernier élément des deux marques au dessin d'un oiseau de proie faisait en sorte que les marques avaient un degré élevé de ressemblance.

### **5.3 À retenir**

Le concept de partie dominante de la marque fait partie de l'analyse de confusion dans le sillage de l'arrêt *Masterpiece*. Un mot commun comme « outfitters » peut raisonnablement être une partie dominante d'une marque de commerce. Il en est de même de la représentation figurative d'un aigle. Il était donc raisonnable d'accorder une importance moindre aux mots « Hawke & Co. » et « American Eagle » dans l'analyse de la confusion entre les marques en litige.