Vol. 34, nº 2

Marques de commerce en 2021 : cinq décisions d'intérêt

Ismaël Coulibaly et Suzanne Antal*

RÉSUMÉ 509

INTRODUCTION 511

1. APPELLATION « LOCUS LANE » CONTRÔLÉE : LES LIMITES DE LA PROTECTION D'UNE MARQUE DESCRIPTIVE CONSTITUÉE D'UN LIEU GÉOGRAPHIQUE 511

1.1 Les faits 511

1.2 Les questions en litige 513

1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 513

1.3.1 La validité d'une marque de commerce géographique descriptive 513

1.3.2 La considération du caractère distinctif dans l'analyse de commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c. 514

© Ismaël Coulibaly et Suzanne Antal, 2022.

* Ismaël Coulibaly est avocat et agent de marques de commerce. Suzanne Antal est agente de marques de commerce. Tous deux sont associés chez BENOÎT & CÔTÉ, un cabinet multidisciplinaire montréalais d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement leurs collègues Marilyne Seide et Sabrina Lavoie, avocates, pour leur contribution à la rédaction de cet article.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1.3.3 La commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7c) L.m.c. 516

1.4 Réflexions 516

2. CANNABIS, MARQUES PARODIQUES ET FACULTÉS (D'INSPIRATION) AFFAIBLIES : RÉFLEXION SUR LES RECOURS DISPONIBLES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE MARQUES DE COMMERCE 517

2.1 Les faits 517

2.2 Les questions en litige 518

2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 519

2.3.1 La violation des marques de commerce (art. 20 L.m.c.). 519

2.3.2 La commercialisation trompeuse (al. 7b) L.m.c.) 520

2.3.3 La diminution de la valeur de l'achalandage (art. 22 L.m.c.). 521

2.4 Réflexions 522

3. NON APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS : RÉUTILISATION COMMERCIALE DE PIÈCES AUTHENTIQUES D'ORIGINE PORTANT UNE MARQUE DE TIERS ET INCORPORÉES DANS UN NOUVEAU PRODUIT 523

3.1 Les faits 523

3.2 La question en litige 524

3.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 525

3.4 Réflexions 527

4. CONSIDÉRATION DE LA PRÉCLUSION (ESTOPPEL) PAR CONVENTION DANS L'ANALYSE DE LA CONFUSION EN MATIÈRE D'OPPOSITION. 528

4.1 Les faits 528

4.2 La question en litige 529

4.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 530

4.4 Réflexions 532

5. CONSIDÉRATION DE LA MAUVAISE FOI DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE RADIATION D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE 533

5.1 Les faits 533

5.2 La question en litige 534

5.3 L'analyse et les conclusions de la Cour 534

5.4 Réflexions 536

RÉSUMÉ

L'année 2021 a été un bon cru en matière de décisions relatives aux marques de commerce. À la suite de ce flot de décisions, les auteurs ont fait face à un choix cornélien pour n'en sélectionner que cinq. À ce titre, n'ont volontairement pas été retenues les décisions qui sont venues confirmer les jugements des instances inférieures rendus avant 2021, lesquels ont déjà fait couler beaucoup d'encre. À nouveau millésime, nouvelle cuvée !

Cet article présente une sélection éditoriale de cinq décisions d'intérêt rendues en 2021 au Canada en matière de marques de commerce, lesquelles sont abordées en ordre chronologique. Ces décisions présentent un large éventail de problématiques juridiques : portée de la protection d'une marque descriptive constituée d'un lieu géographique (*Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*), recours des propriétaires de marques de commerce à l'encontre d'une marque parodique dans le domaine du cannabis (*Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*), application de la théorie de l'épuisement des droits dans le cadre de la revente de produits (*H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*), considération de la préclusion par convention en contexte d'opposition (*Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC* c. *Det Norske Veritas AS*) et considération de la mauvaise foi dans le cadre du dépôt d'une demande d'enregistrement (*Norsteel Building Systems Ltd*. c. *Toti Holdings Inc.*).

INTRODUCTION

La variété de ces décisions est une illustration frappante de la diversité des problématiques juridiques soulevées par les marques de commerce, venant alimenter une jurisprudence qui s'étoffe année après année. Il est aussi intéressant de souligner l'application des dispositions transitoires, toujours nécessaires à la suite de l'entrée en vigueur des modifications à la *Loi sur les marques de commerce*[1], le 17 juin 2019.

1. APPELLATION « LOCUS LANE » CONTRÔLÉE : LES LIMITES DE LA PROTECTION D'UNE MARQUE DESCRIPTIVE CONSTITUÉE D'UN LIEU GÉOGRAPHIQUE

1.1 Les faits

La décision *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*[2], rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 17 février 2021, dans un litige opposant deux entreprises exploitant des vignobles tous deux situés à Beamsville, près de Niagara Falls (Ontario), une région viticole reconnue au Canada. Les deux vignobles sont situés sur la même allée, portant le nom de « Locust Lane », nommée ainsi en raison des arbres à fleurs la bordant.

La demanderesse, Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. (ci-après « Hidden Bench »), fondée en 2003, utilise la marque LOCUST LANE depuis cette date en liaison avec ses services de vignoble et l'appose sur les étiquettes de certaines de ses bouteilles de vin depuis 2005[3] :

1. L.R.C. (1985), ch. T-13.
2. 2021 CF 156.
3. *Id.*, par. 5 et 6.

Aucune demande d'enregistrement de marque de commerce n'a toutefois été déposée.

La défenderesse, Locust Lane Estate Winery Corp. (ci-après « LLEW »), fondée en 2019, a commencé à faire la vente de bouteilles de vin à compter de 2020, lesquelles arborent des étiquettes affichant la marque LOCUST LANE[4] :

Hidden Bench, revendiquant le droit exclusif à l'emploi de la marque LOCUST LANE, a présenté une demande à la Cour fédérale afin d'obtenir une déclaration selon laquelle elle est propriétaire de la marque de commerce non déposée LOCUST LANE, et visant à obtenir réparation pour les actes de commercialisation trompeuse auxquels se serait livrée LLEW, en contravention avec les alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*[5] (ci-après la « L.m.c. »).

4. *Id.*, par. 16.
5. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7 : « Nul ne peut : [...] b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ; c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés […]. »

1.2 Les questions en litige

Pour les fins du présent article, nous aborderons en ordre successif les trois questions suivantes, telles que retenues par le juge Southcott au soutien de son analyse :

a. Hidden Bench a-t-elle établi qu'elle possède une marque de commerce valable à l'égard du nom géographique « Locust Lane » ?

b. LLEW a-t-elle appelé l'attention du public sur ses produits de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits et ceux de Hidden Bench, en violation de l'alinéa 7b) L.m.c. ?

c. LLEW a-t-elle fait passer ses produits ou services pour ceux qui ont été commandés ou demandés, contrairement à l'alinéa 7c) L.m.c. ?

1.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

1.3.1 La validité d'une marque de commerce géographique descriptive

Le juge Southcott se penche sur cette question en premier lieu, estimant qu'il est nécessaire d'y répondre dans le cadre d'une action en vertu de l'alinéa 7b) L.m.c., où l'exigence minimale supplémentaire de « marque de commerce valable » doit être satisfaite[6]. À ce titre, le juge conclut que l'utilisation par Hidden Bench de la marque de commerce non enregistrée LOCUST LANE était constitutive d'un

6. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 32, citant la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Nissan Canada Inc.* c. *BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255, par. 14 : « […] l'alinéa 7b) est l'expression légale correspondant au délit de commercialisation trompeuse existant en common law à une exception près : pour se prévaloir de cet alinéa, un plaignant doit prouver qu'il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. » Exigence minimale confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Fiducie Sandhu Singh Hamdard* c. *Navsun Holdings Ltd.*, 2019 CAF 295, par. 39, dont la justification est tirée des limites constitutionnelles de la compétence fédérale en matière de marques de commerce.

« emploi » au sens de l'article 4 L.m.c.[7], conférant par conséquent des droits dans cette marque[8].

Il est intéressant de noter que la Cour fédérale a refusé de considérer le caractère distinctif de la marque de commerce comme étant une condition *sine qua non* à sa validité, cette question du caractère distinctif devant uniquement être pertinente au moment de la détermination du degré de protection auquel une marque a droit[9]. En effet, bien que n'ayant droit qu'à une protection minime, une marque de commerce non distinctive peut néanmoins correspondre à la définition de « marque de commerce » prévue à la L.m.c.[10] en assurant la différenciation des produits dans le cadre de son emploi[11].

La question de l'exigence minimale étant tranchée, le juge Southcott passe ensuite à l'examen des trois éléments d'une action pour commercialisation trompeuse.

1.3.2 La considération du caractère distinctif dans l'analyse de commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c.

La Cour fédérale énonce les trois éléments essentiels du recours en commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c., à savoir : a)

---

7. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 4(1) : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée », et (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 » (Nos soulignements).
8. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 39, citant les arrêts *Nissan Canada Inc.* c. *BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255, par. 16 : « [...] il faut, pour obtenir des droits quant à des marques de commerce, que la marque de commerce soit "employée" par la personne pour distinguer ses marchandises ou ses services des marchandises ou de services d'autres personnes » et *Mattel, Inc.* c. *3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 5 : « [...] le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. »
9. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 41.
10. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 2 : « ***marque de commerce*** […] : a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes [...]. »
11. *Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.* c. *Locust Lane Estate Winery Corp.*, préc., note 1, par. 45.

l'existence d'un achalandage ; b) le fait de tromper le public par une présentation erronée ; et c) des dommages réels ou éventuels pour la demanderesse[12].

De fait, la considération par la Cour fédérale quant au caractère distinctif (inhérent ou acquis) d'une marque géographique descriptive est marquante, étant un facteur d'appréciation pour l'existence d'une réputation ou d'un achalandage, considérant que ces derniers sont rattachés au caractère distinctif de la source du produit[13]. À ce titre, la Cour fédérale souscrit aux arguments de LLEW, selon lesquels les marques qui contiennent des termes descriptifs, en particulier des références géographiques, n'ont pas de caractère distinctif inhérent et doivent donc bénéficier d'un faible degré de protection[14]. La Cour fédérale n'a pas non plus considéré qu'Hidden Bench avait réussi à démontrer l'acquisition d'un caractère distinctif dans la marque LOCUST LANE, la preuve au dossier étant insuffisante pour venir justifier une telle conclusion. Il aurait fallu que le volume des ventes et l'achalandage soient tels, que la marque – bien que descriptive – eût acquis une signification seconde prépondérante dans l'esprit des consommateurs en liaison avec les produits avec lesquels elle est associée[15]. Le défaut de Hidden Bench de démontrer un caractère distinctif acquis ne lui a donc pas permis d'établir l'achalandage requis pour avoir gain de cause à l'égard de son allégation fondée sur l'alinéa 7b) L.m.c.[16].

Il est aussi pertinent de souligner que la Cour fédérale a considéré le contexte entourant l'emploi de la marque LOCUST LANE par Hidden Bench, dans son évaluation de l'achalandage. Le juge Southcott a retenu, à juste titre, que c'est la marque HIDDEN BENCH (non descriptive) qui apparaît de manière proéminente et bien en évidence sur les étiquettes des bouteilles, alors que le terme LOCUST LANE apparaît quant à lui en petits caractères sur la partie inférieure. Difficile donc, dans ce contexte, de conclure que cet emploi aurait été de nature à faire naître un deuxième sens au terme LOCUST LANE dans l'esprit des consommateurs[17].

---

12. *Id.*, par. 59.
13. *Id.*, par. 60 et 61, citant *Kirkbi AG* c. *Ritvik Holdings inc.*, 2005 CSC 65, par. 67.
14. *Id.*, par. 62.
15. *Id.*, par. 75, citant notamment l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *MC Imports Inc.* c. *AFOD Ltd.*, 2016 CAF 60 (il était question dans cette affaire du caractère descriptif de la marque LINGAYEN, un lieu géographique, en liaison avec une spécialité alimentaire des Philippines. À noter que cet arrêt porte sur le caractère enregistrable d'une marque descriptive au sens de l'article 12b) L.m.c.).
16. *Id.*, par. 81.
17. *Id.*, par. 77 et 78.

1.3.3 La commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7c) L.m.c.

Selon la Cour fédérale, rien ne prouve que LLEW aurait fait passer ses produits ou services pour ceux commandés ou demandés auprès de Hidden Bench ; elle rejette ainsi l'allégation fondée sur cet alinéa. À ce titre, la Cour indique qu'il ne peut y avoir violation de l'alinéa 7c) que dans le cadre d'une « substitution », ce qui n'est pas le cas en l'espèce[18].

1.4 Réflexions

Cette décision renforce le champ de protection limité accordé aux marques géographiques descriptives et la difficulté à faire valoir ses droits lors de l'adoption de la même marque par un compétiteur, considérant leur caractère descriptif – ce qui nuit à leur distinctivité –, à moins d'être en mesure de faire la preuve d'un caractère distinctif acquis venant transcender le sens descriptif premier de la marque, ce qui est une lourde tâche.

Cela étant dit, ce qui précède est vrai dans la mesure où il est établi que la marque correspond bel et bien à un lieu géographique. Sur ce point, il est intéressant de mentionner la décision *Nia Wine Groupe Co., Ltd.* c. *North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, rendue la même année par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après la « COMC »)[19], rejetant une opposition à l'encontre de la marque NORTH 42 DEGREES (en liaison avec du vin) au motif que la marque n'était pas un endroit géographique (bien que les activités de la requérante soient situées sur le 42e parallèle), mais plutôt une référence géographique faisant allusion à une coordonnée[20]. Ainsi, la COMC a conclu que la marque était enregistrable, en ce qu'elle ne

18. *Id.*, par. 31, citant l'arrêt *Albian Sands Energy Inc.* c. *Positive Attitude Safety System Inc.*, 2005 CAF 332, par. 34.
19. *Nia Wine Groupe Co., Ltd.* c. *North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2021 COMC 106.
20. *Id.*, par. 45 : « […] la Marque n'est ni un nom géographique faisant référence à un lieu d'origine, ni même le nom d'un lieu. J'estime plutôt qu'en l'absence de preuve contraire, la Marque serait perçue par le consommateur moyen, sous l'angle de la première impression, comme une référence géographique qui fait allusion à une coordonnée pour un lieu ou une localité, mais ne décrit pas clairement un lieu ou une [TRADUCTION] "région géographique" d'une façon [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple. »

pouvait pas être considérée comme clairement descriptive du lieu d'origine des produits au sens de l'alinéa 12(1)b) L.m.c.[21].

2. CANNABIS, MARQUES PARODIQUES ET FACULTÉS (D'INSPIRATION) AFFAIBLIES : RÉFLEXION SUR LES RECOURS DISPONIBLES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE MARQUES DE COMMERCE

2.1 Les faits

La décision *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*[22] rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 10 juin 2021, dans le cadre d'une affaire opposant Subway IP LLC (ci-après « Subway IP ») – opérant la chaîne de restauration rapide bien connue portant le même nom – et l'entreprise Budway, Cannabis & Wellness Store (ci-après « Budway »).

Cette dernière exploitait à Vancouver un magasin de vente au détail de cannabis et de produits connexes, notamment des produits comestibles à base de cannabis (biscuits et brownies) en liaison avec la marque parodique BUDWAY, délibérément inspirée de l'image de marque de Subway IP et affichée bien en vue à l'extérieur de la devanture :

Budway utilisait aussi, dans le cadre de ses activités promotionnelles en ligne, une mascotte prenant la forme d'un sandwich sous-marin rempli de feuilles de cannabis avec des yeux mi-ouverts injectés de sang[23], telle que reproduite ci-dessous, laquelle fait aussi manifestement allusion à l'image de marque de Subway IP :

---

21. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 12(1) : « […] la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...] b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine » (Nos soulignements).
22. 2021 CF 583.
23. *Id.*, par. 14.

Subway IP a introduit une demande[24] en injonction devant la Cour fédérale, au soutien de laquelle elle a invoqué cinq marques de commerce déposées[25]. Bien que Budway n'ait pas répondu à cette demande, Subway IP était tout de même tenue d'établir sa preuve et son droit aux conclusions demandées.

2.2 Les questions en litige

Essentiellement, se posait devant la Cour fédérale la question de savoir si Subway IP avait établi :

a. Une violation de ses marques de commerce au sens de l'article 20 L.m.c. ;

b. Une commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c. ; et

c. Une diminution de la valeur de l'achalandage aux termes de l'article 22 L.m.c.

---

24. L'introduction d'une procédure en Cour fédérale par voie d'avis de demande (plutôt que par déclaration, dans le cas d'une action) est une solution de rechange intéressante à considérer pour un propriétaire de marques de commerce lorsqu'il a en sa possession tous les éléments de preuve nécessaires pour faire valoir ses droits. Il s'agit en effet d'une procédure simplifiée et plus rapide en l'absence d'interrogatoires au préalable et considérant la présentation de la preuve uniquement par voie d'affidavit, sans témoignage oral.

25. SUBWAY (LMC323814) enregistrée en liaison avec des *services de restauration*, SUBWAY (LMC513236) enregistrée en liaison avec des *sandwichs, salades préparées, brioches et pains mollets, biscuits, muffins, pâtisseries, boissons, nommément, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses, thé et café* ; SUBWAY (LMC521134) enregistrée en liaison avec des *services de restauration* (revendication de couleur : le fond est vert foncé, le mot SUB est en blanc, et le mot WAY est en jaune) ; SUBWAY (LMC694322) enregistrée en liaison avec des services de restauration et produits alimentaires, y compris des *sandwichs*, des *biscuits*, des *grignotines* et des *boissons* (revendication de couleur : les lettres SUB sont en blanc et les lettres WAY sont en jaune. Le contour des lettres formant la marque est en vert) ; et SUBWAY (LMC1047443) enregistrée en liaison avec des *services de restauration* produits alimentaires, y compris des *sandwichs*, des *biscuits*, des *grignotines* et des *boissons* (revendication de couleur : les lettres SUB sont en jaune et les lettres WAY sont en blanc. La couleur de l'arrière-plan n'est PAS revendiquée comme étant une caractéristique de la marque).

2.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Après une revue des divers éléments de preuve présentés en demande, la Cour fédérale (sous la plume du juge McHaffie)[26] a statué en faveur de Subway IP, concluant que l'emploi de la marque de commerce BUDWAY constituait une violation de ses marques de commerce déposées, équivalait à une commercialisation trompeuse et entraînait la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques. La Cour a ainsi accordé à Subway IP une injonction permanente[27] ainsi qu'une réparation pécuniaire[28].

2.3.1 La violation des marques de commerce (art. 20 L.m.c.)[29]

À notre avis, il n'est pas nécessaire de dresser un état exhaustif de l'analyse de chacun des éléments d'appréciation du paragraphe 6(5) L.m.c.[30] dans sa détermination de la probabilité de confusion entre la marque BUDWAY et chacune des marques de Subway IP.

---

26. Ayant aussi rendu la décision *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, 2020 CF 682 (ci-après l'affaire « *Herbs "R" Us* »), dans une affaire impliquant aussi une marque parodique (s'inspirant délibérément de la fameuse marque de jouets pour enfants Toys "R" Us) en liaison avec des produits du cannabis.
27. Interdisant à Budway d'employer la marque de commerce BUDWAY et lui ordonnant la restitution ou la destruction des produits, des emballages, des étiquettes et du matériel publicitaire portant la marque de commerce. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 51 et 52, s'appuyant sur la *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 53.2(1) et (2).
28. Dommages-intérêts compensatoires au montant de 15 000 $ (par. 53), et adjudication d'un montant de 25 000 $ au titre des dépens, représentant plus de 80 % des frais demandés (à noter que la Cour fédérale souligne l'importance d'appuyer ce type de demande par un mémoire de dépens ou autres éléments de preuve justifiant le montant réclamé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce) (par. 59 et 60). Il est intéressant de noter que la Cour fédérale a décidé de ne pas accorder de dommages-intérêts punitifs malgré la conduite attentatoire de Budway, n'étant pas suffisante dans les circonstances pour satisfaire à la norme décrite dans l'arrêt *Whiten* c. *Pilot Insurance Co*, 2002 CSC 18, par. 57.
29. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 20(1) : « Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l'employer selon la présente loi et qui : a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion [...]. »
30. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 6(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 produits, services ou entreprises ; d) la nature du

On se concentrera plutôt sur deux des facteurs et circonstances qui sont d'intérêt particulier pour cet article. En premier lieu, dans l'évaluation du degré de ressemblance, le fait que « budway » soit un terme inventé tendrait à évoquer le mot commun « subway », renforçant ainsi le degré de ressemblance entre les marques dans l'idée suggérée[31]. Ensuite, dans l'évaluation du genre de produits, services ou entreprises, le juge McHaffie note le chevauchement entre les produits, faisant remarquer que, bien que « les ingrédients puissent différer, les deux parties offrent des denrées alimentaires et des produits comestibles à leurs consommateurs »[32]. Cette analyse est à mettre en parallèle avec les conclusions de la décision *Herbs "R" Us*[33], dans laquelle le juge McHaffie avait considéré la confusion improbable, les produits de parties étant fondamentalement différents (produits à base de cannabis *vs* jouets)[34].

2.3.2 La commercialisation trompeuse (al. 7b) L.m.c.)[35]

La Cour a estimé que Subway IP avait établi tous les éléments nécessaires à l'existence d'une commercialisation trompeuse[36], à savoir (i) l'existence d'un achalandage, (ii) le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse, et (iii) l'existence d'un préjudice réel ou possible.

Sans entrer ici dans le détail de l'analyse du juge, deux critères d'appréciation méritent d'être soulignés. En premier lieu, le juge a considéré, dans l'évaluation de l'existence d'un achalandage dans les marques de Subway IP, que cet achalandage était justement renforcé par l'adoption de la marque BUDWAY, d'une manière visant à tirer profit de cet achalandage et de cette réputation, en copiant le logo et en utilisant la mascotte[37]. Ensuite, quant à l'existence d'un préjudice, le juge a considéré qu'en l'absence de pertes de ventes ou autre préjudice financier, la perte de contrôle et les répercussions commerciales sur

---

commerce ; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. »

31. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 21.
32. *Id.*, par. 29.
33. *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, préc., note 25.
34. *Id.*, par. 35-38, 43-45.
35. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 7b).
36. Selon les critères établis dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, p. 132.
37. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 33.

les marques de Subway IP constituaient un préjudice réel suffisant pour satisfaire à ce critère[38].

2.3.3 La diminution de la valeur de l'achalandage (art. 22 L.m.c.)[39]

Le recours à l'article 22 L.m.c. dans un contexte de marque parodique est particulièrement digne de mention. En effet, cet article ne nécessitant pas l'établissement d'une probabilité de confusion pour ouvrir droit au recours, il confère donc une portée plus large et une certaine souplesse comparativement aux recours pris en vertu des articles 20 et 7 L.m.c.

Comme nous l'avons mentionné plus haut dans nos commentaires sur l'affaire *Herbs "R" Us*[40], la différence entre les produits et services des parties est de nature à rendre la confusion improbable, faisant ainsi échec aux recours basés sur ce critère. Cependant, ouvre droit au recours sous le régime de l'article 22 L.m.c. le seul emploi d'une marque au sens de l'article 4 L.m.c.[41], d'une manière qui vienne créer une association susceptible d'avoir un effet négatif sur l'achalandage, et résultant en un affaiblissement de l'image de marque ou une érosion de son caractère distinctif[42]. Le juge McHaffie a considéré que la connotation négative associée au cannabis rendait cette association incompatible avec l'image et la réputation des marques de Subway IP, faisant la promotion d'un « mode de vie sain et actif », venant ainsi ternir son achalandage[43].

---

38. *Id.*, par. 35, citant *Cheung* c. *Target Event Production Ltd.*, 2010 CAF 255, par. 26-28.
39. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 22(1) : « Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. »
40. Voir 2.3.1 ci-dessus.
41. *Subway IP LLC* c. *Budway, Cannabis & Wellness Store*, préc., note 21, par. 39 : « Aux fins de l'article 22, il n'est pas nécessaire que l'emploi soit celui de la marque exactement telle qu'elle a été enregistrée. Il suffit de prouver que la "ressemblance avec [la marque] suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à [la marque déposée]" : *Veuve Clicquot*, par. 38. La marque contestée doit "s'apparente[r] à ce point" à la marque déposée qu'on la considérerait comme la marque déposée : *Venngo Inc.* c. *Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96, par. 13 et 80. »
42. *Id.*, par. 41 et 43.
43. *Id.*, par. 45 ; voir aussi *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, préc., note 25, par. 61.

2.4 Réflexions

Dans le sillon de l'affaire *Herbs "R" Us*[44], cette décision semble s'inscrire dans une tendance manifestant un certain regain d'intérêt pour le recours en dépréciation de l'achalandage de l'article 22 L.m.c., faisant écho au recours en dilution (États-Unis) ou en parasitisme (France) en cas d'atteinte à l'image d'une marque bien établie. À ce titre, il sera intéressant de suivre la décision qui pourrait découler de la déclaration récemment déposée en Cour fédérale par Mars Canada Inc.[45] (visant notamment à faire cesser l'utilisation des marques SKITTLES, MARS, M&M'S, TWIX, STARBURST, SNICKERS et MALTESERS en liaison avec des produits du cannabis), laquelle contribuerait à alimenter la jurisprudence en la matière.

Cette décision appelle aussi certains commentaires relativement au contexte dans lequel se fait cet emploi d'une marque parodique, où il est important de distinguer l'emploi dans un cadre commercial de celui fait dans un cadre non commercial. À l'inverse du régime applicable en matière de droits d'auteur[46] au Canada, la parodie ou la satire ne constituent pas une défense valable dans le cadre d'un litige portant sur une marque de commerce (que soit alléguée une violation, une commercialisation trompeuse ou encore la dépréciation de l'achalandage). Toutefois, cela est vrai uniquement dans la mesure où la marque parodique est employée dans le cours du commerce, au sens de l'article 4 L.m.c.[47].

Au-delà des risques évoqués reliés à l'adoption d'une marque parodique en liaison avec des produits du cannabis pour tenter de

---

44. *Toys "R" Us (Canada) Ltd.* c. *Herbs "R" Us Wellness Society*, préc., note 25.
45. *Mars Canada Inc.* c. *John Doe et al. c.o.b. as King Tuts Cannabis, Shrooms Online, Flash Buds, Sure Buds et al.* (T-722-21, déclaration produite en date du 3 mai 2021).
46. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 29 : « L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur » (Nos soulignements).
47. Exemples de décisions où les demandeurs ont eu gain de cause, car la marque parodique avait été employée dans un contexte commercial : *MédiaQMI inc.* c. *Murray-Hall*, 2019 QCCS 1922 (affaire du Journal de Mourréal) ; *United Airlines, Inc.* c. *Cooperstock*, 2017 CF 616 (affaire untied.com) ; *Source Perrier (S.A.)* v. *Fira-Less Marketing Co.*, [1983] 2 F.C. 18, (affaire « Pierre Eh »). Exemples de décisions où les allégations en demande ont été rejetées, car la marque parodique avait été adoptée dans un contexte non commercial (négociations syndicales), laissant place à une plus grande liberté d'expression : *Rôtisserie St-Hubert ltée* c. *Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)*, J.E. 87-291 (C.S.) ; *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie* v. *C.A.W.*, [1997] 2 F.C. 306.

profiter de l'achalandage et de la réputation d'une marque établie, il convient aussi de rappeler les restrictions statutaires et règlementaires supplémentaires visant à interdire la promotion du cannabis d'une manière qui pourrait être attrayante pour les jeunes, de même que sa vente dans un emballage ou avec une étiquette pouvant avoir le même effet[48]. Des restrictions que Budway n'a manifestement pas considérées.

3. NON APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS : RÉUTILISATION COMMERCIALE DE PIÈCES AUTHENTIQUES D'ORIGINE PORTANT UNE MARQUE DE TIERS ET INCORPORÉES DANS UN NOUVEAU PRODUIT

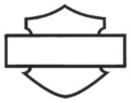
3.1 Les faits

La décision *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*[49] rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 17 juin 2021, dans le cadre d'une affaire opposant H-D U.S.A., LLC et son fabricant/licencié Harley-Davidson Canada LP (collectivement, ci-après « Harley-Davidson ») à M. Eli Varzari, une personne physique (exploitant une entreprise individuelle sous le nom East Van Chopcycles), qui affichait à la vente un modèle de vélo électrique personnalisé fabriqué sur mesure, sous le nom de « Harley Davidson Willie G Edition » et « Harley Davidson Edition ».

Ce modèle de vélo incorporait des pièces de motos authentiques d'origine vendues par Harley-Davidson, sur lesquelles étaient notamment apposés – bien en vue sur le cadre et les poignées – des logos identiques aux marques détenues par Harley-Davidson. La photo, parce qu'elle est en noir et blanc, n'est pas pertinente. Le but était de montrer la couleur orange[50] :

48. *Loi sur le cannabis*, L.C. (2018), ch. 16, art. 17(1)b) et 26a).
49. 2021 CF 62048.
50. *Id.*, par. 12 et 13.

Harley-Davidson, propriétaire d'un ensemble de marques de commerce (dont plus de 40 enregistrements), est notamment la propriétaire inscrite des enregistrements suivants (couvrant entre autres des motocyclettes et pièces de motocyclettes) : les marques mots HARLEY-DAVIDSON (LMC649923) et H-D (LMC640988), ainsi que les marques dessins reproduites ci-dessous[51] :



TMA358497

[Marque White Bar and Shield]

TMA528480

[Marque Black Bar and Shield]

TMA980318

[Marque Skull Design]

Bien que M. Varzari n'ait pas répondu aux lettres de mise en demeure et ne se soit pas conformé aux demandes formulées par Harley-Davidson, il avait toutefois modifié le nom des vélos électriques dans sa publicité pour « The 'H' Edition ».

Harley-Davidson a introduit une demande[52] en injonction devant la Cour fédérale, demandant que soient prononcées la contrefaçon selon l'article 20 L.m.c., la commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c. et la dépréciation de l'achalandage selon l'article 22 L.m.c.

Bien que M. Varzari n'ait pas répondu à cette procédure, aucune des allégations de Harley-Davidson n'étant admise, il incombait à cette dernière d'établir les éléments des causes d'action alléguées selon la prépondérance des probabilités[53].

3.2 La question en litige

Pour les besoins du présent article, la question principale se posant est la suivante : la réutilisation commerciale de pièces authentiques d'origine portant une marque de tiers et incorporées dans un nouveau produit constitue-t-elle un acte contraire aux dispositions de la L.m.c. ?

---

51. *Id.*, par. 9.
52. Voir nos commentaires sur la distinction entre l'introduction d'une procédure par voie d'avis de demande plutôt que par déclaration dans le cadre d'une action, *supra*, note 23.
53. *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, préc., note 48, par. 5.

3.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Après une revue des divers éléments de preuve présentés en demande, la Cour fédérale (sous la plume du juge McHaffie) a statué en faveur d'Harley-Davidson, accueillant la demande dans son intégralité, accordant une injonction permanente, des dommages-intérêts et les frais[54]. À noter que la Cour fédérale a refusé l'octroi de dommages-intérêts punitifs[55].

Sans surprise, la Cour fédérale a conclu que M. Varzari avait usurpé les marques déposées d'Harley-Davidson et que ses actions constituaient une commercialisation trompeuse ainsi qu'une dépréciation de l'achalandage. Pour reprendre les propos du juge McHaffie :

> [19] À mon avis, aucune analyse approfondie n'est nécessaire pour conclure que la publicité de M. Varzari pour des vélos électriques en association avec « Harley Davidson Willie G Edition » ou « Harley Davidson Edition » cause vraisemblablement de la confusion avec la marque HARLEY-DAVIDSON.

Au-delà de ce qui précède, l'intérêt tout particulier dans cette décision réside dans l'analyse de l'application de la théorie de l'épuisement des droits dans le contexte. Citant de nouveau le juge McHaffie :

> [2] […] bien que les pièces puissent être d'authentiques pièces Harley-Davidson, elles ne sont <u>pas</u> simplement <u>revendues en tant que pièces</u> ; la marque est appliquée à un nouveau produit, à savoir le vélo. Leur usage de cette façon n'est pas protégé par le principe selon lequel la revente de produits portant

54. *Id.*, par. 3 : injonction interdisant à M. Varzari de vendre le vélo électrique « Harley Davidson Willie G Edition » ou « The 'H' Edition » ou d'en faire la publicité, et exigeant la remise, le démontage ou la destruction de toute reproduction de celui-ci et de tout matériel de marketing. Des dommages-intérêts de 13 000 $ pour compenser les dommages causés aux marques de Harley-Davidson, ainsi que des dépens pour une somme supplémentaire de 23 000 $ ont été accordés à la marque Harley-Davidson.
55. *Id.*, par. 65 : malgré les allégations d'Harley-Davidson selon lesquelles l'usurpation par M. Varzari était planifiée et délibérée, visant uniquement à profiter de l'achalandage, la Cour fédérale a conclu que le comportement de M. Varzari ou son omission de répondre ne donnaient pas ouverture à une telle sanction. Le juge McHaffie a en effet retenu que le comportement de M. Varzari ne pouvait pas être considéré comme malveillant, opprimant, abusif ou extrêmement répréhensible au sens de la jurisprudence applicable en la matière, citant *Whiten* c. *Pilot Insurance Co*, 2002 CSC 18, par. 36 et *Louis Vuitton Malletier SA* c. *Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776, par. 168.

> une marque de commerce n'est pas contraire à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c T-13. (Nos soulignements)

La Cour fédérale réitère le principe selon lequel la revente de produits de marque légalement acquis n'est pas, en soi, interdite par la L.m.c.[56]. En effet, selon la théorie dite de l'épuisement des droits ou encore « théorie du premier emploi », l'achat et la revente par M. Varzari de pièces authentiques de motos Harley-Davidson relèveraient de ce principe et ne constitueraient donc pas des actes contraires aux dispositions de la L.m.c. Au contraire, le fait de modifier les pièces en les incorporant à un nouveau produit – à savoir les vélos électriques – portant les marques de commerce d'Harley-Davidson suggère une association avec le propriétaire desdites marques, entraînant une confusion quant à la source des produits vendus. Pour reprendre les mots du juge McHaffie sur ce point :

> [22] Sur la base d'une appréciation de ces facteurs, il y a à mon avis peu de doute qu'un consommateur ordinaire plutôt pressé qui verrait un vélo électrique appelé « Harley Davidson Edition » en déduise qu'il a été fabriqué ou vendu par Harley-Davidson ou sous licence.

Il est toutefois intéressant de noter que la Cour fédérale énonce qu'il convient de tenir compte des circonstances et que le fait d'incorporer un produit protégé par une marque de commerce dans un nouveau produit pourrait être de nature à constituer un acte de revente légale, non contraire à l'article 20 L.m.c.[57].

Sur le terrain de la commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) L.m.c., deux points d'intérêt particulier méritent d'être soulignés. Premièrement, il a été retenu que la couleur orange emblématique d'Harley-Davidson[58] (apposée sur le cadre des vélos électriques de M. Varzari) – lorsque considérée en liaison avec l'apparence ou la « présentation » d'un produit – pouvait être un signe distinctif d'une source particulière, constituant ainsi le fondement d'une affaire de commercialisation trompeuse[59]. À ce titre, la Cour fédérale mentionne

56. *Id.*, par. 29, citant *Consumers Distributing Co* c. *Seiko*, [1984] 1 R.C.S. 583, 593 ; et *Coca-Cola Ltd.* c. *Pardhan*, [1999] 172 D.L.R. (4th) 31 (C.A.F.), par. 12-21.
57. *Id.*, par. 31.
58. *Id.*, par. 36 : la preuve a permis d'établir que cette couleur orange était la couleur principalement utilisée pour mettre l'accent sur la plupart des produits et des publicités réalisés sous les marques Harley-Davidson.
59. *Id.*, par. 35.

aussi que la définition large de « marque de commerce »[60] prévue à la L.m.c. permet de considérer qu'un « signe » comprend une couleur particulière (l'orange en l'espèce, en tant que signe distinctif associé à Harley-Davidson), satisfaisant ainsi à l'exigence d'une marque valide et opposable[61]. Et ce, même sans être un signe enregistré[62]. Ensuite, quant aux dommages-intérêts, bien qu'Harley-Davidson n'ait pas allégué la perte de ventes ou de profits, la Cour fédérale – s'appuyant sur une jurisprudence constante à cet égard – a retenu que la preuve d'une perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage peut suffire à établir la présence du préjudice requis en matière de commercialisation trompeuse[63].

Les auteurs ne s'attarderont volontairement pas sur le terrain de la dépréciation de l'achalandage, les éléments d'analyse considérés recoupant en grande partie le raisonnement du juge McHaffie sur la question de la violation et de la commercialisation trompeuse. En bref, le fait que l'utilisation des marques d'Harley-Davidson par M. Varzari puisse rendre les consommateurs susceptibles d'inférer un lien par association, dont résulteraient un affaiblissement de l'image de marque et une érosion du caractère distinctif, a été considéré comme suffisant par la Cour fédérale pour conclure au risque de diminution de la valeur de l'achalandage d'Harley-Davidson[64].

3.4 Réflexions

Cette décision illustre les recours s'offrant aux titulaires de marques bien établies, pour faire valoir leurs droits à l'encontre de personnes mal avisées se plaçant dans leur sillage afin de tenter de tirer indûment profit de leur achalandage. Si les circonstances le justifient, l'introduction d'une procédure par voie d'avis de demande permet de maximiser les chances d'obtenir un jugement rapide[65] (d'autant plus en l'absence de réponse de la partie défenderesse).

---

60. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 2 : « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes » (définition modifiée à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 17 juin 2019).
61. *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, préc., note 48, par. 36.
62. *Id.*, par. 36, citant *Diageo Canada Inc.* c. *Heaven Hill Distilleries Inc.*, 2017 CF 571, par. 77-79 (affaire de *trade dress* laquelle l'habillage et la présentation générale des bouteilles de marque CAPTAIN MORGAN ont permis de fonder un recours en commercialisation trompeuse).
63. *Id.*, par. 42, citant *Fiducie Sadhu Singh Hamdard* c. *Navsun Holdings Ltd.*, 2016 CAF 69, par. 31.
64. *Id.*, par. 44-49.
65. Avis de demande produit le 4 novembre 2020. Voir dossier de la Cour T-1320-20.

La vente en ligne semble parfois conférer à certaines personnes physiques un sentiment d'impunité vis-à-vis des actes accomplis. Les tribunaux sont là pour rappeler les sanctions sévères auxquelles ces personnes s'exposent, comme cela a été le cas dans la récente décision *Lululemon Athletica Canada Inc.* v. *Campbell*[66], dans laquelle une vendeuse de marchandise contrefaite via des pages Facebook s'est vue condamnée au paiement de 8 000 $ de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que 30 000 $ de dommages punitifs.

Pour revenir à la décision *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, la Cour fédérale a noté que East Van Chopcycles n'était pas une société et que M. Varzari était par conséquent responsable des activités à titre personnel[67]. Il est intéressant de se demander ce qu'il en aurait été advenant l'accomplissement des actes condamnés à travers une société. À ce titre, les auteurs attirent l'attention du lecteur sur la récente décision (aussi rendue par le juge McHaffie en 2021) *Boulangerie Vachon Inc.* c. *Racioppo*[68], laquelle apporte des clarifications sur la responsabilité personnelle du dirigeant unique d'une entreprise incorporée dans le contexte d'une violation de marque de commerce. Les demanderesses y faisaient valoir leurs prétentions à l'encontre d'une personne physique en sa qualité personnelle (comme âme dirigeante inextricablement liée aux sociétés défenderesses), alléguant qu'il existait un degré suffisant d'implication personnelle dans les actes de violation (à savoir la poursuite délibérée et consciente d'un comportement susceptible de constituer une contrefaçon ou reflétant une indifférence au risque de celle-ci). La Cour fédérale a toutefois retenu que le simple fait d'être la personne qui a pris la décision ayant mené son entreprise à entreprendre des actes de contrefaçon ne suffit pas à créer une responsabilité personnelle[69].

4. CONSIDÉRATION DE LA PRÉCLUSION (ESTOPPEL) PAR CONVENTION DANS L'ANALYSE DE LA CONFUSION EN MATIÈRE D'OPPOSITION

4.1 Les faits

La décision *Symantec Corporation et Veritas Technologiesa LLC* c. *Det Norske Veritas AS*[70] rendue par la Commission des oppositions

66. *Lululemon Athletica Canada Inc.* v. *Campbell*, 2022 FC 194.
67. *H-D U.S.A., LLC* c. *Varzari*, préc., note 48, par. 16.
68. *Boulangerie Vachon Inc.* c. *Racioppo*, 2021 CF 308.
69. *Id.*, par. 120 et 121, citant *Mentmore Manufacturing Co Ltd. et al.* c. *National Merchandising Manufacturing Co Inc.*, [1978] 89 D.L.R. (3d) 195 (C.A.F.).
70. 2021 COMC 143.

des marques de commerce (ci-après la « COMC ») rendue en date du 21 juillet 2021.

Le 19 novembre 2008, Det Norske Veritas AS (ci-après la « requérante ») a produit une demande d'enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour la marque de commerce DET NORSKE VERITAS sous le numéro de demande 1,418,863, en liaison avec (entre autres) des produits et services du domaine logiciel.

Le 26 janvier 2016, Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC (collectivement, ci-après l'« opposante ») ont produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande précitée, principalement au motif de confusion avec les marques de commerce déposées VERITAS (LMC804,307) et VERITAS & Dessin (LMC568,853 et LMC611,903) (collectivement, ci-après les « marques VERITAS ») couvrant aussi des produits et services reliés au domaine logiciel, le tout en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) L.m.c.[71]. Pour les fins de cet article, les auteurs ne traiteront pas des autres motifs d'opposition.

En 2010, la requérante et Symantec Operating Corporation (prédécesseur en titre de Veritas Technologies LLC) avaient conclu une entente[72] par laquelle la requérante avait accepté de modifier sa demande d'enregistrement en apportant des limitations à l'état déclaratif de ses produits et services, et en limitant son emploi à ce qui était décrit dans cette demande telle que modifiée (ci-après l'« entente »). Ladite entente n'a toutefois pas été respectée par la requérante, qui ne s'est jamais conformée aux engagements souscrits.

4.2 La question en litige

Pour les besoins du présent article, la question pertinente est de savoir si la requérante, ne s'étant pas conformée à ses engagements en vertu de l'entente, était de ce fait précluse par convention d'alléguer et de plaider l'absence d'une probabilité de confusion.

---

71. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 38(2)b) : « Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants : [...] la marque de commerce n'est pas enregistrable » et art. 12(1)d) : « […] la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants [...] : elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ».
72. *Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC* c. *Det Norske Veritas AS*, préc., note 69, par. 7.

4.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

La COMC a rejeté l'opposition. Après avoir analysé l'ensemble des circonstances de l'espèce, elle a rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) L.m.c., concluant que la requérante s'était acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'absence de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce DET NORSKE VERITAS et les marques VERITAS. Principalement, la COMC a considéré que les différences existantes entre les marques, considérées dans leur ensemble, l'emportaient sur le chevauchement existant à l'égard des produits et services des parties[73].

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'intérêt particulier de cette décision réside dans le fait que la COMC a considéré l'argument de l'opposante selon lequel la requérante aurait été précluse par convention de plaider l'absence d'une probabilité de confusion en n'ayant pas respecté l'entente conclue en 2010.

À cet égard, l'opposante affirmait que l'entente constituait un aveu par la requérante d'une probabilité de confusion découlant du libellé inclus dans la demande d'enregistrement de la marque DET NORSKE VERITAS, ainsi que la preuve de la connaissance par la requérante de l'existence d'un tel risque. En effet, selon l'opposante, la requérante avait, en signant l'entente, implicitement convenu que l'emploi de sa marque de commerce créerait de la confusion dans le marché, à moins qu'elle n'entreprenne de modifier sa demande et de limiter son emploi à ce qui est décrit dans cette demande telle que modifiée. L'opposante alléguait enfin qu'il serait « injuste et inéquitable de permettre à la requérante d'agir comme si elle n'avait jamais signé l'entente »[74].

Selon l'opposante, le défaut de la requérante de se conformer à l'entente devrait donc être interprété à son encontre et constituer une circonstance de l'espèce. Celle-ci jouerait en la faveur de l'opposante, et ce, même s'il n'était finalement pas déterminé qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques.

---

73. *Id.*, par. 33-39.
74. *Id.*, par. 43, faisant référence à l'arrêt de la Cour suprême dans *Ryan* c. *Moore*, 2005 CSC 38, par. 54, 59 et 73, lequel établit des directives quant aux critères applicables de la préclusion par convention.

Dans son analyse, la membre de la COMC Iana Alexova souligne ce qui suit quant au seuil à atteindre pour accueillir une conclusion de préclusion dans un contexte d'opposition :

> [46] Bien que le registraire ait été constamment réticent à accueillir les revendications de préclusion, je remarque que l'applicabilité de la doctrine dans les procédures d'opposition (particulièrement à l'extérieur du contexte de la chose jugée) n'a pas été entièrement rejetée. Cependant, en raison de l'intérêt public de maintenir la pureté du registre, une barre très élevée doit être atteinte pour accueillir la préclusion dans un contexte d'opposition. (Nos soulignements)

En l'espèce, la COMC a considéré que l'entente n'atteignait pas ce seuil, en l'absence d'hypothèse commune partagée entre les parties quant au sens de l'entente, relativement au risque de confusion :

> [48] Afin qu'il y ait préclusion […], il doit y avoir une hypothèse commune que les deux parties partagent. Je ne suis pas convaincue que la preuve établisse en fait que l'hypothèse sur laquelle s'appuient mutuellement les parties ici était un [TRADUCTION] « risque important de confusion » comme l'allègue l'opposante et je ne peux pas accepter l'affirmation de l'opposante que la simple existence de l'entente, telle que rédigée, présuppose l'aveu de confusion de la part de la requérante.

En effet, selon la COMC, la brièveté du préambule et l'absence de déclaration détaillée d'intention ou de reconnaissance ne permettaient pas d'inférer un tel aveu de confusion de la part de la requérante, ou même que la question de la confusion était l'unique raison de l'entente[75].

La COMC a donc refusé de tirer des conclusions défavorables de l'entente à l'encontre de la requérante, considérant que cette entente ne constituait pas une circonstance de l'espèce pertinente favorisant l'opposante et justifiant que l'opposition soit accueillie.

Finalement, il est intéressant de noter que l'opposante avait aussi invoqué la mauvaise foi comme motif d'opposition, en vertu des

75. *Id.*, par. 48. Voir aussi Bruce MacDougall, *Estoppel*, 2e éd., Toronto, LexisNexis, 2019, par. 1.14 : pour qu'il y ait préclusion par convention, il doit avoir été convenu entre les parties que certains faits sont réputés être vrais pour former la base d'une entente.

alinéas 38(2)a) et 30i) L.m.c.[76], alléguant que l'existence de l'entente devrait être considérée comme une preuve de la mauvaise foi de la requérante. La COMC a rejeté ce motif d'opposition, considérant que la preuve fournie ne justifiait pas une telle allégation, d'autant plus que la date pertinente pour ce motif d'opposition basé sur l'article 30 L.m.c. est la date de production de la demande[77] (en l'espèce, 2008) et qu'il n'y avait aucune preuve concernant les affaires des parties avant 2010[78].

4.4 Réflexions

En adoptant cette position relativement à l'analyse de la préclusion par convention, la COMC s'inscrit en droite ligne avec sa pratique visant à restreindre son examen de la confusion aux critères expressément énumérés au paragraphe 6(5) L.m.c.[79]. Cette décision met ainsi en lumière les limites de l'intervention de la COMC dans le cadre d'un recours impliquant le non-respect d'une entente[80] relative à une demande de marque de commerce. Dans un tel cas, il serait plutôt avisé de se tourner d'abord vers une institution judiciaire afin d'obtenir réparation, particulièrement depuis l'arrêt de la Cour suprême dans *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* c. *Vavilov*[81], en application duquel il est demandé aux tribunaux de faire preuve de davantage de déférence envers les décisions des tribunaux administratifs.

76. Désormais art. 38(2)a.1), depuis l'entrée en vigueur des modifications à la L.m.c. le 17 juin 2019.
77. *Georgia-Pacific. Corp.* c. *Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475 et *Tower Conference Management Co* c. *Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.), p. 432.
78. *Symantec Corporation et Veritas Technologies LLC* c. *Det Norske Veritas AS*, préc., note 69, par. 53-55.
79. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4.
80. Voir aussi *Valint NV* c. *Mario Valentino SpA* (1997), 79 C.P.R. (3d) 164 (C.O.M.C.), p. 179 et 180 ; confirmée par la Cour fédérale dans (1999), 4 C.P.R. (4th) 1 (C.O.M.C.), affirmant qu'une opposition pourrait être produite même si elle allait à l'encontre d'une entente conclue entre les parties.
81. *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* c. *Vavilov*, 2019 CSC 65.

5. CONSIDÉRATION DE LA MAUVAISE FOI DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE RADIATION D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE

5.1 Les faits

La décision *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*[82] rendue par la Cour fédérale du Canada en date du 8 septembre 2021, dans un litige opposant deux compagnies concurrentes (l'une basée en Ontario, l'autre en Colombie-Britannique) œuvrant dans le domaine de la construction, utilisant toutes deux la marque de commerce NORSTEEL en liaison avec des produits et services quasi identiques, notamment des matériaux de construction et des services d'ingénierie.

En mars 2017, Toti Holdings (ci-après « Toti ») obtenait un enregistrement pour la marque de commerce NORSTEEL (LMC966,200), sur la base d'une demande revendiquant un emploi au Canada depuis au moins le 1er janvier 2001. En octobre 2017, Norsteel Building Systems inc. (ci-après « NBS ») a produit des demandes d'enregistrement pour les marques NORSTEEL (nº 1,861,020) et NORSTEEL BUILDING SYSTEMS (nº 1,861,021), lesquelles ont été subséquemment rejetées par un examinateur du Bureau des marques de commerce pour cause de confusion[83] avec la marque enregistrée NORSTEEL de Toti[84]. À noter que selon les revendications faites par NBS au soutien de ses demandes d'enregistrement, ses marques étaient utilisées au Canada depuis au moins aussi tôt que 1992, soit bien avant Toti.

NBS a présenté à la Cour fédérale une demande sur le fondement du paragraphe 57(1) L.m.c.[85], en vue d'obtenir une déclaration

82. 2021 CF 927.
83. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 37(1) : « Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas : [...] b) la marque de commerce n'est pas enregistrable », et art. 12(1) : « […] la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ».
84. *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*, préc., note 81, par. 8.
85. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 57(1) : « La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce. »

d'invalidité ainsi qu'une ordonnance de radiation à l'encontre de l'enregistrement de la marque NORSTEEL de Toti. Pour les besoins du présent article, nous allons principalement nous concentrer sur l'un des trois motifs d'invalidation soulevés par NBS, à savoir la mauvaise foi de Toti dans le cadre de la production de sa demande d'enregistrement pour la marque NORSTEEL, compte tenu de l'alinéa 18(1)e) L.m.c.[86].

5.2 La question en litige

Dans quelle mesure la connaissance préalable de l'existence et de l'emploi antérieur d'une marque identique par une entreprise compétitrice relevant du même secteur d'activité permet de caractériser la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de sa marque de commerce, justifiant l'invalidation sous l'alinéa 18(1)e) L.m.c. ?

5.3 L'analyse et les conclusions de la Cour

Sans grande surprise, la Cour fédérale, sous la plume du juge Zinn, a accueilli la demande de NBS, déclarant l'enregistrement invalide et ordonnant au registraire des marques de commerce sa radiation du registre. Toutefois, c'est sur le motif de l'emploi antérieur des marques de commerce de NBS (al. 18(1)b) et d) L.m.c.) – et l'absence de caractère distinctif en résultant pour la marque de Toti, considérant notamment la confusion réelle sur le marché – que la demande a été accueillie[87].

La Cour fédérale n'a pas été convaincue que l'enregistrement de la marque NORSTEEL de Toti était invalide parce que la demande avait été produite de mauvaise foi, même s'il avait été établi que

86. *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*, préc., note 81, par. 10, faisant référence à la *Loi sur les marques de commerce*, art. 18(1) : « L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants : [...] b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement ; [...] d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement ; e) la demande d'enregistrement a été produite de mauvaise foi. » Note : bien que l'enregistrement de la marque soit antérieur à l'entrée en vigueur des modifications à la L.m.c. le 17 juin 2019, introduisant le nouveau motif d'invalidation de l'article 18(1)e), les dispositions transitoires de l'article 73(1) L.m.c. prévoient que les questions survenant après cette date, à l'égard d'une marque de commerce enregistrée avant, doivent être traitées conformément aux dispositions actuelles de la L.m.c.
87. *Id.*, par. 55 et 56.

Toti était au courant de l'existence de NBS et de son emploi du mot NORSTEEL lors de la production de ladite demande d'enregistrement[88]. Dans son appréciation de la mauvaise foi, la Cour fédérale apporte une nuance importante : malgré cette preuve de connaissance de Toti, la mauvaise foi ne pouvait être qualifiée en l'absence de preuve permettant de soutenir que Toti avait choisi et adopté la marque NORSTEEL précisément en raison de sa connaissance préalable de NBS[89].

Les motifs du juge Zinn et les paragraphes pertinents du jugement sur l'appréciation de la mauvaise foi méritent d'être reproduits dans leur intégralité :

> [73] À la date de production de la demande par Toti Holdings, la Loi[90] exigeait qu'elle produise une déclaration portant qu'elle « [était] convaincue qu'[elle] a[vait] le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». Cette disposition ne veut pas dire que le requérant est tenu d'effectuer une recherche approfondie pour trouver des conflits. Toutefois, lorsque le requérant sait qu'une autre entité qui relève du même secteur d'activités emploie le mot même qui constitue la marque dont il sollicite l'enregistrement, il faut s'attendre à ce qu'il fasse preuve de diligence relativement à cette autre société avant de produire la déclaration exigée.
>
> [74] En l'espèce, Toti Holdings n'a pas fait la preuve de mesures qu'elle aurait prises, le cas échéant, à l'égard de Systems avant d'affirmer qu'elle avait « le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec [s]es marchandises [et] services ».

88. *Id.*, par. 69 et 72.
89. *Id.*, par. 71 et 72.
90. L'allégation de mauvaise foi de NBS s'appuyait fortement sur la jurisprudence relative à l'ancien alinéa 30i) L.m.c., exigeant l'inclusion à une demande d'enregistrement d'une déclaration selon laquelle la requérante était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. À noter que les allégations de mauvaise foi sous cet article avaient très rarement été couronnées de succès. Avec l'entrée en vigueur des modifications à la L.m.c. le 17 juin 2019, l'alinéa 30i) a été supprimé. La mauvaise foi comme motif d'invalidation a été expressément ajoutée avec l'alinéa 18(1)e) L.m.c. (ainsi que l'alinéa 38(2)a.1) L.m.c. en matière d'opposition).

> [75] Il est juste de dire que Toti Holdings a, au mieux, fait montre d'aveuglement volontaire quant à la question de savoir si elle avait le droit de produire une demande compte tenu de sa concurrente Systems ; cependant, je ne saurais affirmer que l'absence des recherches qui s'imposent équivaut à de la mauvaise foi. (Nos soulignements)

5.4 Réflexions

À n'en pas douter, ce motif d'invalidation pour mauvaise foi de l'alinéa 18(1)e) L.m.c. va continuer d'alimenter son lot de décisions[91] en Cour fédérale. D'ailleurs, quelque temps après la présente affaire, une autre décision de la Cour fédérale a été rendue en ce sens dans *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.* c. *Lin*[92], à l'occasion de laquelle la juge Walker a confirmé que pour justifier une conclusion de mauvaise foi, cette dernière doit être flagrante et soutenue par une preuve que la demande d'enregistrement a été délibérément déposée avec l'intention de nuire au commerce d'un compétiteur ou d'usurper sa marque de commerce.

Finalement, cette décision rappelle l'importance d'enregistrer ses marques de commerce (et ainsi éviter que des tiers ne le fassent), et d'assurer une surveillance étroite et régulière du *Journal des marques de commerce* afin de pouvoir s'opposer à une demande problématique avant l'expiration du délai imparti[93] (évitant d'avoir à s'adresser à la Cour fédérale pour tenter de redresser la situation après coup). Cela est d'autant plus vrai considérant les défenses pouvant être soulevées par le propriétaire de l'enregistrement contesté. Dans la présente affaire, Toti avait justement allégué que l'acquiescement et le retard de NBS à présenter sa demande constituaient une défense pleine et entière à l'action en invalidation. La Cour fédérale a toutefois rejeté cet argument, estimant que NBS n'était pas restée passive ni n'avait donné d'accord tacite, mais avait plutôt informé Toti de son utilisation antérieure et de son intention de demander la radiation de la marque dès qu'elle a eu connaissance de l'enregistrement[94].

---

91. De même que l'alinéa 38(2)a.1) L.m.c., dans un contexte d'opposition.
92. *Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.* c. *Lin*, 2021 CF 1040, par. 52-55.
93. *Loi sur les marques de commerce*, préc., note 4, art. 38(1) : « Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. »
94. *Norsteel Building Systems Ltd.* c. *Toti Holdings Inc.*, préc., note 81, par. 22-44.