

Vol. 19, n° 1

**Protection des marques notoires
et théorie de la dilution : une
analyse comparative du droit
américain et canadien à la lumière
de décisions récentes de la Cour
suprême du Canada**

Geneviève Bergeron et Alain Murad*

1. Introduction	17
2. Dilution par opposition à confusion	17
3. Dilution de la marque dans le cadre du droit américain	19
3.1 Lois d'états relatives à la dilution	19
3.2 Loi intitulée <i>Federal Trademark Dilution Act</i> (« FTDA »)	19
3.3 <i>Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.</i>	21

© Geneviève Bergeron et Alain Murad, 2007.

* Geneviève Bergeron, membre du Barreau du Québec, est associée chez Borden Ladner Gervais s.r.l. Alain Murad, membre du Barreau du Québec et du Barreau du Massachusetts, est avocat chez Borden Ladner Gervais s.r.l. Les auteurs remercient Réa Hawi, avocate et bibliothécaire de recherche au bureau de Montréal de Borden Ladner Gervais s.r.l., pour son aide.

3.4	Loi intitulée <i>Trademark Dilution Revision Act of 2006</i> (« TDRA »).	22
4.	Protection des marques notoires dans le cadre du droit canadien	25
4.1	Débuts de la protection des marques notoires	25
4.2	L'affaire <i>Pink Panther</i>	26
4.3	L'affaire <i>Lexus</i>	27
4.4	L'affaire <i>Mattel</i>	28
4.5	L'affaire <i>Veuve Clicquot</i>	32
4.6	Une brève incursion dans l'article 22	33
4.7	<i>Veuve Clicquot</i> : suite.	35
5.	Protection contre la dilution : droit américain c. droit canadien.	38
5.1	Avantages aux États-Unis	38
5.2	Certains avantages au Canada	39
5.3	Incertitudes non résolues.	39
6.	Conclusion	40

*La règle traditionnelle veut que si un fabricant
[traduction] « ne fait pas le commerce du fer,
mais de la toile, et imprime un lion sur sa
toile, une autre personne pourra graver un lion
sur du fer. »*

*Ainsworth v. Walmsley (1866),
L.R. 1 Eq. 518 (V.-C.), aux pages 524-525*

1. Introduction

Deux décisions ont été rendues récemment par la Cour suprême du Canada au sujet des marques « notoires ». Dans les décisions *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*¹ et *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*², le plus haut tribunal du Canada s'est penché sur la nature et l'étendue de la protection accordée aux marques de commerce dont la renommée et la notoriété sont tellement emblématiques qu'elles méritent une protection plus étendue que celle accordée aux marques moins connues. Bien que ce sujet ait fait l'objet d'une étude minutieuse aux États-Unis, il n'a été que peu abordé au Canada jusqu'à tout récemment.

L'objectif du présent article est de discuter de l'état du droit tant aux États-Unis qu'au Canada en ce qui a trait au traitement des marques notoires et de souligner certaines différences entre les deux territoires. Des suggestions de réformes possibles suivront.

2. Dilution par opposition à confusion

De manière générale, une marque est contrefaite lorsqu'une marque identique, ou qui lui ressemble à s'y méprendre, est employée par une tierce partie d'une manière susceptible de créer de la confusion chez le consommateur et de lui faire croire, à tort, que le propriétaire de la marque est la source ou le promoteur d'un bien ou

1. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, 2 juin 2006 (ci-après «*Mattel* »).
2. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 2 juin 2006 (ci-après «*Veuve Clicquot* »).

d'un service en particulier. Afin de déterminer s'il y a probabilité de confusion, les tribunaux examineront de nombreux facteurs, comme le degré de ressemblance entre les marques ainsi que des biens ou des services offerts en liaison avec les marques, la similitude des voies de commercialisation par l'entremise desquelles les biens ou services peuvent être obtenus et le degré de réflexion que comporte la décision d'achat.

Cependant, dans le cas des marques notoires, la simple utilisation de tests conventionnels évaluant la « probabilité de confusion » ne suffirait pas pour protéger suffisamment ces marques, car les marques de commerce véritablement bien connues sont susceptibles de subir les effets de ce que l'on appelle, aux États-Unis, la « dilution de la marque de commerce ». Le concept de dilution d'une marque de commerce a été défini aux États-Unis comme étant l'affaiblissement ou le ternissement de la nature unique et de la réputation de la marque et de sa capacité à servir de solide indicateur de la source en raison de son utilisation par une tierce partie, même lorsque la marque est employée relativement à des biens ou à des services qui n'ont aucun lien avec ceux offerts sous la marque et peu importe si une probabilité de confusion existe ou non dans l'esprit des consommateurs éventuels.

La dilution peut se produire de deux façons : par « affaiblissement » ou par « ternissement ».

La dilution par affaiblissement se produit lorsqu'une marque de commerce est employée par une personne autre que le propriétaire de la marque relativement à des biens ou services qui ne sont pas liés à ceux avec lesquels la marque est employée habituellement. Bien qu'un consommateur puisse ne pas être confus quant à l'origine des biens ou des services, il existe, malgré tout, une association indésirable entre la marque et d'autres produits provoquant un affaiblissement de la capacité de la marque à identifier et à distinguer les biens et services³.

Quant à la dilution par ternissement, elle se produit lorsqu'une marque est employée relativement à des biens ou à des services à connotation négative ou par ailleurs contestables provoquant non seulement un affaiblissement du caractère unique et de la singula-

3. Se reporter, par exemple, à la cause *Mead Data Central, Inc. c. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1031 (2^e Cir. 1989) (décrivant des anomalies hypothétiques comme les souliers DuPont ou les aspirines Buick).

rité de la marque, mais également une dégradation de sa réputation⁴.

3. Dilution de la marque dans le cadre du droit américain

3.1 Lois d'états relatives à la dilution

L'État du Massachusetts a été le premier à édicter une législation « anti-dilution » en 1947. Depuis, plusieurs autres états ont fait de même. Malgré cela, il a souvent été difficile pour un propriétaire de marque de commerce d'obtenir un recours national significatif contre la dilution en poursuivant en vertu des lois étatiques.

Cette difficulté s'explique en premier lieu par le fait qu'un propriétaire de marque qui cherche à empêcher la dilution de sa marque à l'échelle nationale doit obtenir un redressement en vertu des lois étatiques pertinentes et obtenir l'exécution de jugements favorables dans d'autres états, un processus qui est, à tout le moins, extrêmement lourd, long et coûteux. Elle s'explique en second lieu par le fait que, en raison de l'absence de normes législatives uniformes relativement à la dilution ou à la notoriété, des divergences considérables se sont produites entre différentes décisions rendues par les tribunaux étatiques dans l'application de la théorie relative à la dilution.

3.2 Loi intitulée *Federal Trademark Dilution Act* (« FTDA »)

Pour remédier à ce problème, les États-Unis ont édicté la loi *Federal Trademark Dilution Act*⁵ (« FTDA »), dont l'objectif était d'établir une définition uniforme de la dilution ainsi qu'un ensemble cohérent de critères auxquels pourraient se référer les tribunaux pour juger du bien-fondé d'une action en dilution.

La FTDA a modifié la loi *Lanham Act*⁶ pour que les marques notoires, *enregistrées ou non*, soient aussi protégées si une tierce partie commence à en faire une utilisation commerciale d'une façon telle [traduction] « qu'elle cause une dilution du caractère distinctif de la marque notoire du propriétaire »⁷. Ce recours n'est cependant

4. Se reporter, par exemple, à la cause *Coca-Cola Co. c. Gemini Rising, Inc.*, 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972) («Enjoy Cocaine » qui parodie et ternit la marque de Coca-Cola Co.).

5. 15 U.S.C. § 1125 (ci-après «FTDA »).

6. FTDA, ajout de l'article 43 (c).

7. FTDA, article (c)(1).

offert qu'aux propriétaires de marques notoires par opposition aux marques reconnues et moins connues.

En vertu de la *FTDA*, le terme « dilution » a été défini comme étant [traduction] « la diminution de la capacité d'une marque notoire d'identifier et de distinguer des biens et des services, indépendamment de la présence ou l'absence i) d'une concurrence entre le propriétaire de la marque notoire et de tierces parties ou ii) d'une probabilité de confusion, d'erreur ou de tromperie »⁸. Afin de déterminer si une marque est distinctive et notoire, le tribunal se reporte à une liste de facteurs non exhaustifs tels que :

- a) l'importance du caractère distinctif inhérent ou acquis de la marque ;
- b) la durée et l'importance de l'utilisation de la marque relativement aux biens et aux services avec lesquels la marque est employée ;
- c) la durée et la portée de la publicité de la marque ;
- d) la portée géographique de la région commerciale dans laquelle la marque est employée ;
- e) les voies commerciales pour les biens et services à l'égard desquels la marque est employée ;
- f) le niveau de reconnaissance de la marque dans les régions commerciales et les voies commerciales utilisées par le propriétaire de la marque et la personne contre laquelle l'injonction est sollicitée ;
- g) la nature et l'importance de l'utilisation de la même marque ou de marques similaires par des tiers ; et
- h) l'enregistrement de la marque en vertu de la loi *Act of March 3, 1881*, de la loi *Act of February 20, 1905* ou dans le registre principal⁹.

L'adoption de la *FTDA* devait fournir un certain niveau d'uniformité dans l'application de la théorie relative à la dilution et offrir

8. 15 U.S.C. § 1127.

9. 15 U.S.C. § 1125.

un recours national important aux propriétaires de marques notoires. Toutefois, on s'est rapidement rendu compte que la *FTDA* soulevait un certain nombre de questions additionnelles, la première étant si une *dilution réelle* ou simplement une *probabilité de dilution* était nécessaire pour appuyer une action en dilution.

3.3 *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*¹⁰

L'arrêt faisant autorité aux États-Unis sur la dilution des marques de commerce et l'interprétation de la *FTDA* est la décision *Moseley* rendue par la United States Supreme Court (la « Cour suprême » dans la présente rubrique) en mars 2003. Pour résumer brièvement les faits de cette affaire, les défendeurs exploitaient dans une petite ville un magasin d'articles de fantaisie pour adultes appelé « Victor's Little Secret ». Le demandeur, fabricant renommé d'articles de lingerie, a intenté une action en contrefaçon et dilution de sa marque VICTORIA'S SECRET. En première instance, la District Court a conclu que, bien qu'aucune probabilité de confusion n'existait, le demandeur avait droit à une mesure injonctive fondée sur la dilution par ternissement et a rejeté l'argument du défendeur selon lequel, en vertu de la *FTDA*, une preuve de préjudice économique réel devait être présentée. La United States Court of Appeals for the Sixth Circuit a confirmé cette décision.

Suivant une procédure de *certiorari*, la Cour suprême a tranché que, pour obtenir un redressement aux termes de la *FTDA*, une *preuve objective d'un dommage réel* à la valeur économique d'une marque notoire devait être établie, et a fondé sa conclusion, en partie, sur le libellé de l'article 1125(c) et, plus particulièrement, sur la portion « cause une dilution » (*causes dilution*) de son texte.

Or, la Cour suprême n'a pas fourni de directives définitives quant à la manière dont une partie doit prouver la dilution. Des preuves circonstanciennes de dilution, des sondages auprès des consommateurs, des preuves de pertes de ventes ou de gains manqués constituaient des moyens pouvant démontrer la dilution, mais la Cour suprême n'ayant pas fourni suffisamment de détails sur le type de preuves requis, des incertitudes règnent toujours.

La Cour suprême a également déclaré que, lorsque les marques *ne sont pas* identiques, [traduction] « le simple fait que le consom-

10. *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003) (ci-après «*Moseley* »).

teur associe dans son esprit la marque du nouvel utilisateur avec la marque notoire ne suffit pas pour fonder une cause d'action en dilution »¹¹. Toutefois, la question de savoir si l'association mentale était suffisante pour établir une dilution donnant matière à poursuite dans les cas où les marques *sont* identiques est demeurée sans réponse.

La Cour suprême a par la suite annulé les décisions précédentes des tribunaux fédéraux, renvoyé la cause pour décision et conclu que les preuves au dossier n'étaient pas suffisantes pour appuyer une constatation de dilution. En raison de cette décision et du fardeau de preuve imposé pour démontrer une dilution réelle, il s'avérait donc considérablement plus difficile d'obtenir gain de cause dans une action en dilution.

3.4 *Loi intitulée Trademark Dilution Revision Act of 2006* (« *TDRA* »)¹²

Pour des raisons évidentes, les propriétaires de marques notoires, dont bon nombre sont des sociétés importantes et puissantes, n'étaient pas satisfaits de la décision *Moseley*. Des doutes persistaient également quant à la possibilité d'intenter une action en dilution dans les cas où la marque mise en cause n'était pas distinctive. Certains tribunaux ont affirmé que la « notoriété » et le « caractère distinctif » sont deux obstacles législatifs distincts qui doivent être surmontés, et que la marque doit à la fois être notoire et distinctive, ou même fondamentalement distinctive, avant qu'elle n'ait droit à la protection fédérale relativement à la dilution¹³. D'autres tribunaux ont affirmé que prouver la notoriété était suffisant, et qu'une preuve indépendante du caractère distinctif de la marque ne constituait pas une exigence en vertu de la *FTDA*¹⁴.

Principalement en réaction aux nombreuses questions demeurées en suspens et, bien sûr, aux pressions politiques des entreprises, le Sénat des États-Unis a adopté la *TDRA*. À bien des égards importants, la *TDRA* remplace la décision *Moseley* et donne davantage de précisions sur la théorie de la dilution des marques de commerce.

11. *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003), page 433.

12. HR 683 EAS, 109^e Cong. (2006) (ci-après «*TDRA* »).

13. Se reporter, par exemple, à la cause *TCPIP Holding Co., Inc. c. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88 (2^e Cir. 2001) ou à la cause *Savin Corp. c. Savin Group*, 391 F.3d 439 (2^e Cir. 2004).

14. Se reporter, par exemple, à la cause *Times Magazine, Inc. c. Las Vegas Sports News LLC*, 212 F.3d 157 (3^e Cir. 2000).

Plus précisément, l'article 2(1) de la *TDRA* modifie l'article 43(c)(1) de la *Lanham Act* de la façon suivante :

[Traduction] Sous réserve des principes d'*equity*, le propriétaire d'une marque notoire qui est distinctive, de manière inhérente ou grâce à un caractère distinctif acquis, peut obtenir une injonction contre une autre personne qui, en tout temps après que la marque du propriétaire soit devenue notoire, commence à utiliser une marque de commerce ou un nom commercial qui est susceptible de causer une dilution par affaiblissement ou une dilution par ternissement de la marque notoire, peu importe la présence ou l'absence d'une confusion réelle ou probable, d'une concurrence ou d'un dommage économique réel.

Tout d'abord et d'une manière primordiale, la *TDRA* établit comme seuil à la protection fédérale relative à la dilution la norme suivante, soit [traduction] « ce qui est susceptible de causer une dilution [...] peu importe s'il y a ou non des dommages économiques réels [...] » par opposition à [traduction] « la preuve objective d'un dommage réel à la valeur économique de la marque notoire » stipulée dans la décision *Moseley*.

Deuxièmement, la *TDRA* prévoit explicitement qu'une poursuite peut être intentée au niveau fédéral pour dilution par affaiblissement ou par ternissement ou pour ces deux types de dilution. C'est que la décision *Moseley* avait semé le doute quant à la possibilité d'invoquer la dilution par ternissement aux termes des lois fédérales sur la dilution compte tenu du propos suivant : [traduction] « L'officier [celui qui s'est plaint de la publicité du défendeur] était choqué par la publicité, mais elle ne changeait pas sa perception de Victoria's Secret. Sa réaction ne visait que les requérants [les défendeurs] et non les intimés [les demandeurs] »¹⁵.

Troisièmement, la *TDRA* précise que la notoriété, et non pas le caractère distinctif en soi, est l'élément déterminant dans une action en dilution. Toutefois, seules les marques notoires qui ont un caractère distinctif inhérent ou qui ont acquis un tel caractère ont droit à la protection fédérale. La *TDRA* propose également la définition statutaire suivante de la marque « notoire », soit une marque [traduction] « qui est généralement reconnue par le grand public

15. *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003), page 434.

consommateur des États-Unis comme la représentation de la source des biens ou des services du propriétaire de la marque »¹⁶.

Quatrièmement, la *TDRA* dresse la liste non exhaustive des facteurs dont un tribunal peut tenir compte pour déterminer si une marque « possède le degré de reconnaissance nécessaire » pour être admissible comme marque notoire, soit i) la durée, l'étendue et la portée géographique de la publicité de la marque, que cette publicité soit faite par le propriétaire ou par des tiers ; ii) le montant, le volume et la portée géographique des ventes de biens ou de services offerts en liaison avec la marque ; iii) la portée de la reconnaissance réelle de la marque ; et iv) l'enregistrement de la marque en vertu de la loi *Act of March 3, 1881* ou de la loi *Act of February 20, 1905* ou dans le registre principal¹⁷, ainsi que les facteurs dont un tribunal peut tenir compte pour déterminer s'il est :

[Traduction] probable qu'une marque cause une dilution par affaiblissement soit, i) le degré de similitude entre la marque ou le nom commercial et la marque notoire ; ii) l'importance du caractère distinctif inhérent ou acquis de la marque notoire ; iii) la mesure dans laquelle le propriétaire de la marque notoire fait une utilisation majoritairement exclusive de la marque ; iv) le degré de reconnaissance de la marque notoire ; v) l'intention possible de l'utilisateur de la marque ou du nom commercial de créer une association avec la marque notoire ; vi) toute association réelle faite entre la marque ou le nom commercial et la marque notoire.¹⁸

Bien que la « dilution par ternissement » soit définie comme étant une [traduction] « association découlant de la similitude entre une marque ou un nom commercial et une marque notoire qui cause des dommages à la réputation de la marque notoire »¹⁹, aucune définition du terme « dommages » n'est fournie. De plus, aucune liste de facteurs pertinents dont pourrait tenir compte un tribunal pour déterminer s'il est probable qu'une marque cause une dilution par ternissement n'est proposée.

Cinquièmement, parce que l'on craignait que la *TDRA* restreigne la liberté d'expression, des exceptions ont été prévues dans cette loi comme, entre autres : [traduction] « l'utilisation juste » pour

16. HR 683 EAS, 109^e Cong. (2006), article 2(1)(c)(2)(A).

17. HR 683 EAS, 109^e Cong. (2006), article 2(1)(c)(2)(A).

18. HR 683 EAS, 109^e Cong. (2006), article 2(1)(c)(2)(B).

19. HR 683 EAS, 109^e Cong. (2006), article 2(1)(c)(2)(C).

la « publicité ou la promotion », « l'identification et la parodie, la critique ou la présentation de commentaires sur le propriétaire de la marque notoire ou [ses] biens ou services », les « nouvelles » et toute « utilisation non commerciale d'une marque »²⁰.

Le 6 octobre 2006, le président des États-Unis George W. Bush a signé la *TDRA* qui est entrée en vigueur immédiatement.

4. Protection des marques notoires dans le cadre du droit canadien

4.1 Débuts de la protection des marques notoires

La protection des marques notoires au Canada a commencé en 1953 avec l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953²¹ qui venait remplacer la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932²². La protection des marques de commerce a été accrue, passant d'une simple restriction quant à l'emploi de la même marque ou d'une marque semblable « en liaison avec les mêmes marchandises ou des marchandises semblables » à une protection indépendamment « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ». Cette modification nous a amenés à penser que, selon le législateur, du moins en principe, certaines marques peuvent devenir tellement bien connues que leur emploi en liaison avec toute marchandise ou tout service pourrait potentiellement donner matière à des poursuites. Il y a également eu la création du recours prévu à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*²³ fondé sur la dépréciation de l'achalandage que nous analyserons en détail plus loin dans ce texte.

Certaines des premières causes canadiennes ont établi que les propriétaires de marques reconnues avaient droit à la protection de leur réputation contre l'imitation frauduleuse de leurs marques de commerce, même lorsque leur marque n'était pas employée au Canada²⁴. Toutefois, dans ces cas, il y avait un lien direct entre les

20. HR 683 EAS, 109^e Cong. (2006), articles 2(3)(A)(i), (ii) et (iii).

21. 1 & 2 Eliz. II, c. 49, s. 68.

22. S. 61.

23. L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après la «Loi canadienne »).

24. *Hilton Hotels Corp. c. Belkin* (1956), 24 C.P.R. 100 (B.C.S.C.): Une injonction interlocutoire a été accordée en faveur de la chaîne d'hôtels demanderesse contre la défenderesse qui exploitait un hôtel sous le même nom, même si la demanderesse n'exploitait aucun hôtel au Canada. Se reporter également à la cause *Orkin Exterminating Co. c. Pestco of Canada* (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.) et à la

marchandises et services respectifs en cause et l'appropriation évidente de la marque par la défenderesse. D'autres jugements ont empêché l'emploi de marques reconnues à l'égard de marchandises ou de services non semblables mais ayant un rapport indirect²⁵.

Ces décisions ont laissé subsister la possibilité que certaines marques se voient accorder un niveau de protection au-delà des marchandises et des services à l'égard desquels elles étaient effectivement employées. Toutefois, ce point de vue a été sérieusement remis en question dans les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale en 1998 et en 2001 : *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*²⁶ et *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*²⁷. En raison de ces décisions, tout portait à croire que les marques notoires ne pouvaient bénéficier d'une protection plus étendue que les marques moins connues puisqu'il était nécessaire de prouver spécifiquement un « lien » ou une « ressemblance » entre les marchandises ou services respectifs associés aux marques notoires et aux marques peu connues pour établir une probabilité de confusion.

4.2 L'affaire *Pink Panther*

Dans la cause *Pink Panther*, la défenderesse, Pink Panther Beauty Corporation, a produit une demande visant l'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour emploi en liaison avec une gamme de produits de beauté et de soins capillaires ainsi que l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de ces mêmes produits. United Artists Corporation, productrice de films à grand succès et propriétaire des droits sur la marque THE PINK PANTHER en liaison avec des disques, des films et des services de divertissement, s'est opposée à cet enregistrement. Le registraire des marques de commerce (ci-après le « registraire ») a rejeté l'op-

cause *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer* (1996), 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F.P.I.), confirmée (1998), 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.).

25. *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F.P.I.): Une demande d'enregistrement de la marque CUTTY SARK pour le tabac à pipe a été refusée en raison d'un enregistrement précédent au Canada de la même marque relativement à du whisky, à des spiritueux et au vin parce que certaines sociétés productrices de tabac brassaient aussi des boissons alcoolisées et que les deux produits étaient souvent consommés en même temps. Se reporter également à la cause *Sun Life Assurance Co. c. Sunlife Juice Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244 (Ont. H.C.).

26. *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (ci-après « Pink Panther »).

27. *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (ci-après « Lexus »).

position en raison de l'improbabilité de confusion, étant donné la nature disparate des marchandises et des services respectifs. En fondant sa décision sur la célébrité et la notoriété de la marque, la Cour fédérale, section de première instance, a, en appel, infirmé la conclusion du registraire en affirmant qu'il existe une probabilité de confusion, même si les marchandises et les services offerts ainsi que les voies de commercialisations sont différents.

Lors de l'appel devant la Cour d'appel fédérale, cette dernière a infirmé la décision de la Cour fédérale, section de première instance et a enjoint le Registraire de donner suite à la demande d'enregistrement de la marque PINK PANTHER de Pink Panther Beauty Corporation puisqu'il était impossible de confondre les deux marques. La Cour d'appel fédérale a conclu que, malgré la portée étendue de la protection qui devrait être accordée à la marque THE PINK PANTHER en raison de sa célébrité et sa notoriété, peu importe son degré de notoriété, elle ne pouvait être utilisée pour créer un lien qui n'existait pas auparavant. Dans ce cas, les marchandises et les services respectifs des parties étaient trop différents pour donner lieu à l'établissement d'une probabilité de confusion. Cependant, il est intéressant de souligner que, selon la forte dissidence du juge McDonald, c'est précisément en raison de la notoriété de la marque THE PINK PANTHER que Pink Panther Beauty Corporation a choisi ce nom pour son entreprise afin de profiter de l'achalandage découlant de la marque. Le juge est d'avis « qu'il est naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom « Pink Panther » n'était pas délibérée ou était sans rapport avec la notoriété de la marque »²⁸. De plus, toujours selon la dissidence, la décision de la majorité « a pour effet d'engager la protection des marques de commerce sur une pente dangereuse, avec pour résultat de ne protéger les noms célèbres que dans les cas les plus manifestes »²⁹.

4.3 L'affaire Lexus

Dans la décision *Lexus*, Lexus Foods a produit une demande visant l'enregistrement de la marque LEXUS pour emploi en liaison avec des fruits et des légumes en conserve et des jus en canettes. Toyota, constructeur d'automobiles reconnu et propriétaire de la marque LEXUS en liaison avec des véhicules motorisés et des biens de consommation connexes, s'y est opposée. Estimant que Toyota n'avait « pas réussi à fournir la preuve qu'elle possédait une marque

28. *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534, page 572.

29. *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534, page 565.

célèbre, ou qu'il y avait un chevauchement des canaux de commerce »³⁰, le registraire a rejeté l'opposition et conclu qu'il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion compte tenu de l'absence de lien entre les marchandises et services des parties. La Cour fédérale, section de première instance, a, en appel, infirmé la conclusion du registraire et décidé en faveur de Toyota en raison de la célébrité, de la notoriété et du caractère distinctif inhérent de sa marque. Afin de se distinguer de l'arrêt *Pink Panther*, la Cour a insisté sur le fait que la marque LEXUS est un « mot inventé » et qu'il faut donc accorder moins d'importance à la différence entre les marchandises des parties. Elle a en outre conclu que le requérant avait choisi cette marque précisément parce que c'était un symbole de qualité.

Lors de l'appel devant la Cour d'appel fédérale, cette dernière a infirmé la décision de la Cour fédérale, section de première instance en invoquant la différence flagrante entre les automobiles et les produits en conserve. La Cour d'appel fédérale a conclu ce qui suit : « La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit simplement d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d'un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l'octroi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification »³¹.

Tout en reconnaissant la pertinence de la célébrité comme un facteur important dont il faut tenir compte dans le cadre d'une analyse de probabilité de confusion, selon les décisions *Lexus* et *Pink Panther*, la notoriété seule ne suffit pas pour accorder une protection en l'absence d'un « lien » ou d'une « ressemblance » entre les marchandises ou services respectifs.

Il va sans dire que les propriétaires de marques notoires ont longtemps attendu que la Cour suprême du Canada se penche sur la question.

4.4 *L'affaire Mattel*

Dans l'affaire *Mattel*, la Cour suprême a eu à évaluer l'importance de la notoriété d'une marque de commerce dans le contexte d'une analyse de probabilité de confusion dans le cadre d'une procédure d'opposition. *Mattel U.S.A. Inc.*, fabricant de la célèbre poupée

30. *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15, page 19.

31. *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15, page 22.

BARBIE, s'est opposée à une demande d'enregistrement produite par une société à numéro visant l'enregistrement de la marque BARBIE'S & Dessin en liaison avec des services de restaurant, de mets à emporter, ainsi que des services de traiteur et banquet, en raison du fait qu'elle créait de la confusion avec sa propre marque BARBIE enregistrée en liaison avec des poupées, des accessoires de poupée et autres produits connexes.

Tout en reconnaissant la notoriété de la légendaire poupée BARBIE au Canada, la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après la « Commission des oppositions ») a rejeté l'opposition de Mattel et fait droit à l'enregistrement de la demande pour la marque BARBIE'S & Dessin, principalement en raison de la différence marquante entre les marchandises et services respectifs ainsi que de la distinction entre la clientèle visée. La Cour fédérale, section de première instance, et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux confirmé la décision de la Commission des oppositions.

Pour conclure qu'aucune probabilité de confusion n'existait, la Cour suprême a d'abord déterminé qu'il incombait au requérant (en l'occurrence l'intimé) de démontrer l'absence de probabilité de confusion entre sa marque BARBIE'S & Dessin et celle de Mattel, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi canadienne*. Le paragraphe 6(2) stipule que « l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ». Les facteurs qu'il faut considérer pour évaluer si deux marques présentent une probabilité de confusion sont énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi canadienne*, qui précise qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et qui en fournit une liste non exhaustive, soit :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises ;

- d) la nature du commerce ; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Lors de l'étude de ces facteurs, la Cour suprême a établi que la probabilité de confusion était propre au contexte et qu'elle devait être évaluée en examinant toutes les circonstances de l'espèce du point de vue d'un « consommateur occasionnel ordinaire plutôt pressé »³². S'il est peu probable qu'un consommateur occasionnel ordinaire plutôt pressé fasse un lien entre la source des poupées Barbie et les services de restauration de la défenderesse, aucune protection additionnelle ne peut être accordée.

Bien que la Cour suprême reconnaisse que certaines marques ont acquis une telle renommée que leur notoriété « peut passer d'une gamme de produits à une autre alors qu'une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels »³³, dans le cas présent, et étant donné l'ensemble des circonstances de l'espèce et les preuves présentées, BARBIE ne bénéficie pas d'une telle transcendance. Même si le nom BARBIE « possède un solide sens secondaire associé aux poupées [...] et, pour cette raison, qu'il a acquis un très grand caractère distinctif »³⁴, « la renommée ne suffit pas pour établir à elle seule une zone générale d'exclusivité couvrant [traduction] « la plupart des services et des biens de consommation » »³⁵. « L'entreprise de fabrication de poupées et l'entreprise de restauration s'adressent aux goûts différents d'une clientèle très différente »³⁶ et, en plus de la nature disparate des biens et des services respectifs, elles « empruntent [chacune] des voies de commercialisation différentes »³⁷.

En outre, la Cour suprême n'a pas tenu compte de l'argument fondé sur l'expansion possible des activités de Mattel, et a énoncé que le droit à une marque de commerce est fondé sur son emploi véritable et qu'il n'y avait aucune preuve crédible de l'emploi de la marque BARBIE au Canada soit par Mattel ou par l'un des titulaires d'une licence BARBIE en liaison avec des services de restauration. Il

32. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 54.

33. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 63.

34. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 75.

35. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 7.

36. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 78.

37. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 87.

faut noter que Mattel détenait des enregistrements pour la marque de commerce BARBIE en liaison avec du café, pizza et autres produits alimentaires mais que sa renommée n'a été démontrée qu'avec des poupées et des accessoires de poupées. Enfin, la Cour a souligné que, bien qu'une preuve de confusion réelle ne soit pas nécessaire dans une analyse de la probabilité de confusion, sa présence « aurait été utile », et le manque d'une telle preuve est une autre circonstance de l'espèce ayant atténué la possibilité d'en arriver à la conclusion qu'il y avait probabilité de confusion.

Concernant les arrêts *Pink Panther* et *Lexus* et l'exigence d'un lien entre les marchandises et services des parties, la Cour a conclu que, dans la mesure où ces arrêts peuvent laisser supposer qu'une ressemblance entre les marchandises ou services est *nécessaire* pour qu'il y ait confusion, ils ne devraient pas être suivis. La ressemblance ou le lien n'est manifestement pas une exigence de l'article 6, et « en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que [les marchandises ou services respectifs] appartiennent à la même catégorie *générale* »³⁸.

Conséquemment, même si la notoriété de la marque est un facteur important dans l'analyse de la probabilité de la confusion, elle n'est pas un facteur déterminant. L'importance qui doit être accordée à la ressemblance des marchandises ou services respectifs et à la célébrité et à la notoriété de la marque dépend entièrement des faits : « une différence entre les marchandises ou les services n'est pas fatale, mais la notoriété de la marque de commerce n'est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel³⁹ » et à la lumière de *toutes les circonstances de l'espèce*.

Il est important de souligner que l'article 22 de la *Loi canadienne* qui, comme on le verra ci-dessous, constitue le recours en dépréciation de l'achalandage, n'a pas été invoqué dans la cause *Mattel* puisque le paragraphe 38(2) de la *Loi canadienne* limite les fondements d'une procédure d'opposition à certains motifs précis⁴⁰ dont la dépréciation de l'achalandage ne fait pas partie.

38. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, par. 65.

39. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, par. 72.

40. L.R.C. (1985), ch. T-13, par. 38(2) : a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 ; b) la marque de commerce n'est pas enregistrable ; c) le requérant

4.5 L'affaire *Veuve Clicquot*

Dans l'affaire *Veuve Clicquot*, *Veuve Clicquot Ponsardin*, la maison de champagne française renommée, a intenté une action en contrefaçon de marque de commerce et en dépréciation de l'achalandage liée à sa marque VEUVE CLICQUOT à l'encontre de propriétaires d'un groupe de boutique de vente au détail de vêtements pour dames opérant au Québec et en Ontario sous les noms commerciaux *Les Boutiques Clicquot* et *Clicquot* et détenteurs des marques de commerce enregistrées CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE À PART, dont *Veuve Clicquot Ponsardin* demandait également la radiation. Dans cette affaire, la Cour suprême s'est donc penchée sur l'importance de la notoriété d'une marque de commerce, à la fois dans le contexte d'une analyse de la probabilité de confusion ainsi qu'au niveau de la dépréciation de l'achalandage liée à une marque de commerce dans le cadre du recours en vertu de l'article 22 de la *Loi canadienne*.

La demanderesse, qui a le fardeau de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la confusion est susceptible de survenir, a prétendu qu'il était probable que l'emploi par la défenderesse de la marque CLIQUOT crée une confusion quant à la source entre les vêtements pour dames de la défenderesse et le champagne renommé de la demanderesse. Elle a en plus soutenu que l'emploi de la marque CLIQUOT par la défenderesse dépréciait la valeur de l'achalandage attaché à ses marques en contravention de l'article 22 de la *Loi canadienne*, qui prévoit ce qui suit : « 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 commerce⁴¹. »

Il a été démontré que *Veuve Clicquot Ponsardin* a employé sa marque de commerce VEUVE CLICQUOT avec du vin et du champagne depuis 1899 au Canada ainsi que, plus récemment, en liaison avec des articles promotionnels de mode dont, entre autres, des écharpes, vestes, robes, cravates et nœuds papillons. Il y a également eu de la publicité dans divers magazines de mode féminine et la commandite d'événements dans le domaine de la mode et de l'univers féminin.

n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

41. L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 22.

En ce qui a trait à l'analyse de la probabilité de confusion, la Cour suprême a repris le critère du « consommateur ordinaire plutôt pressé » ainsi que celui de « toutes les circonstances de l'espèce » prévu au paragraphe 6(5) de la *Loi canadienne*. La Cour a reconnu que, bien que la « notoriété » ne constituait pas l'un des facteurs énumérés en tant que tel, elle se retrouvait implicitement dans trois des facteurs énumérés au paragraphe 6(5), notamment, le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle la marque est devenue connue et la période pendant laquelle elle a été en usage. La notoriété n'était qu'un des facteurs importants dont il fallait tenir compte pour déterminer s'il existait une probabilité de confusion. Toutefois, le fait d'être célèbre ou reconnu ne fournit pas en soi une protection absolue.

En examinant les facteurs du paragraphe 6(5), la Cour a conclu que la marque VEUVE CLICQUOT présentait un caractère distinctif et a tenu compte du fait qu'elle était employée depuis plus de 100 ans. Toutefois, la Cour a, suivant en cela la Cour fédérale et la Cour fédérale d'appel, conclu à l'absence de probabilité de confusion puisque la demanderesse n'avait pas réussi à prouver un lien quelconque entre ses marchandises et les services de la défenderesse, malgré les preuves qu'elle a présentées afin de démontrer qu'elle voulait accroître sa gamme de produits offerts sous cette marque. « Le champagne de luxe et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames sont aussi différents que peuvent l'être le jour et la nuit »⁴² a déclaré la Cour. Le fait que les marchandises circulaient dans des voies commerciales et de distribution différentes a également été un facteur déterminant. De pures hypothèses quant à la probabilité de confusion étaient insuffisantes, et la Cour n'a trouvé aucune preuve péremptoire laissant envisager une telle probabilité.

La Cour suprême a ensuite étudié la probabilité de dépréciation de la valeur de l'achalandage suivant l'article 22 de la *Loi canadienne*. Nous croyons qu'il est pertinent à ce moment-ci de notre analyse d'examiner de façon plus approfondie l'article 22.

4.6 Une brève incursion dans l'article 22

La décision *Veuve Clicquot* a donné lieu à un débat au Canada afin de déterminer si cette disposition devait être interprétée comme une disposition « anti-dilution » indépendante offrant une protection

42. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 31.

d'une plus grande portée aux marques notoires en tant que telles ou si elle devait être interprétée uniquement dans le contexte plus vaste d'une analyse de probabilité de confusion.

Les arguments en faveur de la première position comprennent le fait qu'une « probabilité de confusion » n'est pas énoncée expressément ni nécessaire pour prouver la dépréciation de l'achalandage suivant l'article 22⁴³. En outre, comme dans la *FTDA*, il n'y a pas d'exigence relativement à une forme quelconque de concurrence commerciale entre les propriétaires respectifs de marques de commerce pour tenter une action en vertu de l'article 22⁴⁴. Enfin, il existe une similarité au niveau du langage entre « diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce » et « cause la dilution du caractère distinctif de la marque » aux termes de la *FTDA*⁴⁵.

Toutefois, tout en reconnaissant qu'une probabilité de confusion n'est pas une exigence expresse en vertu de l'article 22, les tribunaux canadiens ont, par le passé, restreint l'applicabilité de l'article 22 en veillant à ce que le redressement pouvant être obtenu aux termes de cette disposition se limite uniquement aux cas où il existe une ressemblance entre les marchandises et les services⁴⁶.

Certains tribunaux ont ajouté une exigence visant la probabilité de confusion, malgré l'absence de termes exprès à cet effet dans la disposition⁴⁷.

D'autres ont jugé que, pour qu'une action en vertu de l'article 22 réussisse, il devait y avoir « emploi » de la marque au sens de l'article 4 de la *Loi canadienne*, c'est-à-dire uniquement si « elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées [...] »⁴⁸.

-
43. *ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 1 (C.F.P.I.).
44. *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Le Syndicat des Travailleurs (euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drumondville (C.S.N.)* (1986), 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S. Qué.).
45. Se reporter, par exemple, à *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. 4-3 (Toronto, Carswell, 2002), pages 7 à 25, selon lequel le résultat de la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce est la [TRADUCTION] «dilution du caractère distinctif ou unique de la marque de commerce ».
46. *Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.* (1971), 3 C.P.R. (2d) 223 (C.F.P.I.).
47. *Jercity Franchises Ltd. c. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3rd) 289 (C.F.P.I.).
48. *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* (1968), 55 C.P.R. 176 (C. d'É.).

Certains tribunaux n'ont pas exigé un tel emploi et ont accordé des injonctions lorsque la marque n'était employée que dans le cadre d'une publicité comparative⁴⁹, tandis que d'autres tribunaux ont imposé des restrictions additionnelles à la possibilité d'intenter un recours suivant l'article 22 en exigeant que la marque du premier propriétaire, telle qu'elle est enregistrée, soit employée sans variations⁵⁰.

Enfin, certains tribunaux ont été enclins à considérer l'article 22 comme étant l'équivalent d'un recours « anti-dilution » indépendant en citant, entre autres, de la jurisprudence américaine⁵¹.

Cependant, dans la majorité des cas, les tribunaux ont indiqué, soit de manière expresse ou tacite, que l'article 22 de la *Loi canadienne* ne devait pas être interprétée comme une disposition anti-dilution générale au sens de la *FTDA*.

4.7 *Veuve Clicquot : suite*

La Cour suprême, probablement au fait des incertitudes quant à l'interprétation de l'article 22, a établi un test comprenant quatre éléments. Réaffirmant le fait que la probabilité de confusion est une cause d'action qui est différente sur le plan conceptuel de l'action en dépréciation de l'achalandage, la Cour a déclaré qu'il était nécessaire de prouver ce qui suit pour avoir gain de cause :

- a) que la marque de commerce enregistrée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises et des services, que ces marchandises ou services fassent ou non concurrence à ceux de la demanderesse ;
- b) que la marque de commerce enregistrée de la demanderesse est suffisamment bien connue pour qu'un achalandage appréciable y soit attaché ;
- c) que la marque de la demanderesse a été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c'est-à-dire d'établir un lien) ; et

49. *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 459 (C.F.P.I.).

50. *S.C. Johnson & Son, Ltd. c. Marketing International Ltd.* (1977), 32 C.P.R. (2d) 15 (C.F.P.I.).

51. *Source Perrier (Société Anonyme) c. Fira-Less Marketing Co. Ltd.* (1983), 70 C.P.R. (2d) 61 (C.F.P.I.). Cette cause peut s'apparenter à une forme de « dilution par ternissement ».

- d) que cette incidence sera probablement la dépréciation de la valeur de l'achalandage (c'est-à-dire un préjudice).

La Cour suprême déclare que le succès d'une action en vertu de l'article 22 dépendra de la capacité de la demanderesse de démontrer que la défenderesse a employé une marque dont la *ressemblance* avec celle de la demanderesse *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 de la demanderesse*⁵². Sans un tel lien, connexion ou association dans l'esprit du consommateur, il ne peut y avoir dépréciation⁵³.

En ce qui a trait au premier élément, et sans répondre formellement à la question de savoir si la défenderesse a « employé » la marque, la Cour a convenu que l'orthographe différente de CLIQUOT de la défenderesse par rapport au CLICQUOT de la demanderesse ne pouvait être opposée comme moyen de défense. « Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l'appelante [...], l'emploi du mot *Cliquot* mal orthographié serait suffisant. »⁵⁴ Toutefois, la Cour a jugé que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence du lien, de la connexion ou de l'association nécessaire dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par la défenderesse et la marque VEUVE CLICQUOT, une condition obligatoire au succès d'une action pour dépréciation. Il semble donc que la Cour suprême, dans le cadre de ce premier élément, fournit une réponse à la question de savoir si la marque de la défenderesse doit être identique et il s'avère que la demanderesse n'aurait qu'à démontrer que la similarité de la marque de la défenderesse est telle qu'elle évoque une association avec la marque de la demanderesse.

Dans le cadre du deuxième élément, la Cour a reconnu que la preuve de notoriété de la marque n'est pas une exigence de l'article 22, contrairement au recours « anti-dilution » de la Loi américaine, mais requiert l'existence d'un achalandage susceptible d'être déprécié malgré l'absence de confusion. À cet égard, la Cour définit l'achalandage comme étant « l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de

52. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 38.

53. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 49.

54. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 48.

la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents »⁵⁵ et fait état d'un certain nombre d'éléments à considérer afin de déterminer si un tel achalandage existe, soit : « le degré de connaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité »⁵⁶.

Au niveau du troisième élément, la Cour suprême a reconnu et réaffirmé que, même si un achalandage considérable est attaché à la marque VEUVE CLICQUOT qui allait au-delà du vin et du champagne, il ne pouvait y avoir d'incidence sur l'achalandage d'une marque si le consommateur occasionnel n'associait pas les marques affichées dans les boutiques de la défenderesse à la marque de la demanderesse. Bien que la marque de la demanderesse soit célèbre, un tribunal ne peut présumer, en faveur de la demanderesse, l'établissement d'un lien ou d'une association mentale, ni faire porter à la défenderesse le fardeau de prouver l'absence de lien. « La probabilité est une question de preuve, non de spéculation »⁵⁷.

Enfin, la Cour a décidé qu'il n'y avait aucune preuve présentée par la demanderesse selon laquelle une probabilité de « dépréciation de la valeur de l'achalandage » existerait. « Reconnaître qu'il *pourrait* y avoir dépréciation n'équivaut pas à retenir la prétention qu'une dépréciation est *susceptible* de survenir, compte tenu des faits de l'espèce, et encore moins qu'il y a *effectivement* eu dépréciation. Il suffirait que l'appelante prouve qu'une dépréciation est *susceptible* de se produire, mais aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il en est ainsi »⁵⁸.

En conséquence, l'appel de la demanderesse a été rejeté.

55. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 50.

56. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 54.

57. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 60.

58. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 67.

5. Protection contre la dilution : droit américain c. droit canadien

Les décisions *Mattel* et *Veuve Clicquot* laissent en suspens un nombre de questions sur l'état de la protection des marques notoires au Canada et met en évidence plusieurs différences importantes entre la protection des marques notoires au Canada et aux États-Unis.

5.1 Avantages aux États-Unis

Tout d'abord, il n'existe pas d'équivalent législatif canadien à la *FTDA* ou la *TDRA*, bien que les tribunaux canadiens aient reconnu des principes semblables à la dilution et que la Cour suprême, dans la décision *Veuve Clicquot*, ait invoqué plusieurs décisions américaines ainsi que les notions d'« affaiblissement » et de « ternissement » dans ses discussions sur la « dépréciation de l'achalandage ». Au Canada, le recours qui se rapproche le plus d'une action en dilution est la poursuite fondée sur la « dépréciation de l'achalandage » intentée en vertu de l'article 22 de la *Loi canadienne*.

Deuxièmement, ni la *FTDA* ni la *TDRA* n'exigent que la marque soit *enregistrée* pour intenter un recours. Toutefois, en vertu de l'article 22, la marque doit être enregistrée pour qu'une action puisse être intentée en raison d'une dépréciation de l'achalandage.

Troisièmement, tel que mentionné précédemment, compte tenu du paragraphe 38(2) de la *Loi canadienne* qui limite les critères d'opposition à certains motifs précis⁵⁹, il semble impossible de soulever l'article 22 dans le cadre de procédures en opposition au Canada. De plus, en règle générale, le recours en vertu de l'article 22 n'a pas été soulevé de manière indépendante, mais dans le cadre de procédures en contrefaçon en vertu des articles 19 et 20 de la *Loi canadienne*. Inversement, une procédure en dilution peut être intentée dans le cadre d'une opposition aux États-Unis⁶⁰.

59. L.R.C. (1985), ch. T-13, par. 38(2) : a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30 ; b) la marque de commerce n'est pas enregistrable ; c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement ; d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

60. 15 U.S.C. § 1063. [TRADUCTION] «Opposition à l'enregistrement a) toute personne qui croit qu'elle pourrait subir un préjudice en raison de l'enregistrement d'une marque sur le registre principal, y compris en conséquence d'une dilution

5.2 Certains avantages au Canada

Maintenant qu'il est clair que l'article 22 constitue un recours indépendant, les propriétaires de marques notoires du Canada peuvent bénéficier de certains avantages que n'ont pas ceux des États-Unis.

Par exemple, la Cour a examiné la jurisprudence américaine pertinente et n'a pas écarté la possibilité que le concept de « dépréciation » soit potentiellement plus vaste que les notions de dilution par affaiblissement et ternissement. La Cour est d'avis que « notre loi est libellée différemment et je ne prétends pas que le concept de « dépréciation » à l'article 22 se limite nécessairement aux notions d'affaiblissement ou de ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n'ont pas encore eu l'occasion d'explorer les limites de cette disposition »⁶¹.

Deuxièmement, contrairement aux exigences de la *FTDA* et de la *TDRA*, suivant l'article 22, il n'est pas nécessaire que la marque soit *notoire* en soi pour avoir droit à une protection. La notoriété peut être un facteur important, mais elle n'est pas déterminante et ne constitue qu'un élément du recours suivant l'article 22⁶².

5.3 Incertitudes non résolues

Certaines incertitudes demeurent relativement à la question d'« association mentale » à la fois au Canada et aux États-Unis en ce qui a trait au degré de similarité entre les marques. Aux États-Unis, dans l'affaire *Moseley*, on n'a pas indiqué si, dans le cas de marques identiques, l'association mentale est suffisante pour constituer une dilution aux termes de la *FTDA* ou encore de la *TDRA*. Au Canada, la Cour suprême a apparemment fait en sorte que l'association mentale dépende d'une norme de « similarité suffisante », mais n'a donné

en vertu de l'article 43(c) [...] peut, sur paiement des droits réglementaires, déposer une déclaration d'opposition auprès du Patent and Trademark Office [...] ».

61. *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 67.

62. Il est important de souligner, toutefois, que bien que la notoriété de la marque ne soit pas une condition préalable en vertu de l'article 22, sa présence peut très bien constituer une exigence constructive pour un redressement. La preuve de l'achalandage attaché à la marque est une condition préalable et « le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte de cet élément [notoriété] [...] ». Se reporter à *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, par. 67.

aucune précision sur ce que comporte cette norme. La question du degré de similarité nécessaire entre les marques pour entraîner une « association mentale » et constituer le fondement d'une action en dilution ou en dépréciation n'est pas claire. Étant donné la nature essentielle de ce critère afin d'obtenir la protection contre la dilution ou la dépréciation, un éclaircissement par les tribunaux est manifestement nécessaire.

Deuxièmement, alors que la *FTDA* et la *TDRA* établissent toutes deux des exceptions pour l'emploi non commercial et équitable, l'état du droit au Canada demeure imprécis. Même si la Cour a invoqué l'article 4 de la *Loi canadienne* dans *Veuve Clicquot*, elle n'a pas énoncé de manière explicite si c'était là la norme d'« emploi » exigée pour que le propriétaire d'une marque enregistrée puisse introduire un recours en vertu de l'article 22 et tenir le défendeur responsable.

Troisièmement, on ne sait pas bien quelle incidence les décisions *Veuve Clicquot* et *Barbie* auront sur une décision récente rendue en janvier 2006 dans l'affaire *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*⁶³, maintenant en appel, ni quelle sera l'incidence de cette cause sur les marques de commerce au Canada en général⁶⁴.

6. Conclusion

En cette période d'anéantissement des obstacles au commerce, de mondialisation, de communication instantanée et d'Internet, les sociétés dépensent des milliards de dollars en publicité et en promotion pour mettre leurs marques en valeur. Il semble être le comble de l'injustice que des tiers soient capables de profiter de l'achalandage de marques de commerce notoires simplement en utilisant ces marques en liaison avec des marchandises ou services non reliés.

63. 2006 C.F. 21, en appel.

64. Dans cette affaire, la demanderesse a intenté une action contre le célèbre constructeur d'automobiles pour contrefaçon et commercialisation trompeuse de la marque JAGUAR de la demanderesse, enregistrée en 1981 en liaison avec divers produits de cuir, comme des bagages et des sacs à main. Le constructeur d'automobiles avait commencé la mise en marché de sa propre ligne de produits de cuir de haute gamme. Il a réussi à interdire l'utilisation de la marque, et a fait « radier » l'enregistrement de la demanderesse en se fondant en partie sur le fait que les « produits en cuir » faisaient partie de la zone d'expansion naturelle de l'enregistrement précédent du constructeur d'automobiles pour sa marque notoire en liaison avec les automobiles. Il devrait être intéressant de voir si la Cour d'appel fédérale confirmera cette décision à la lumière de la décision *Barbie*.

Malgré les décisions récentes dans *Veuve Clicquot* et *Barbie*, et même avec l'adoption de la *TDRA*, il y a encore beaucoup à dire sur la question de la « dilution » des marques de commerce et sur son quasi-équivalent canadien, la « dépréciation de l'achalandage ». Afin de protéger les intérêts des marques notoires, le Parlement canadien devrait modifier sa législation sur les marques de commerce pour la mettre à jour avec les réalités actuelles du marché.

En ce qui a trait à l'article 22, le Parlement devrait envisager de suivre le modèle américain et :

- 1) clarifier le type d'« emploi » qui est nécessaire aux fins du recours en dépréciation de l'achalandage et formuler des exceptions comme celles figurant dans la *FTDA* et la *TDRA* ;
- 2) permettre que ce recours puisse être intenté relativement aux marques non enregistrées ;
- 3) permettre, de manière explicite, que le recours en dépréciation de l'achalandage puisse être soulevé comme motif dans le cadre des procédures en opposition ;
- 4) déclarer explicitement qu'il n'est pas nécessaire que la confusion soit prouvée ; et
- 5) définir de manière explicite les normes relatives à une marque notoire dans le texte de loi.

De tels gestes refléteraient les réalités du marché dans lesquelles les marques de commerce ont évolué de leur simple fonction d'indicateur de la source pour devenir des droits de propriété d'une grande valeur.