Vol. 13, nº 3

Revue de la jurisprudence des cours d'appel du Canada en matière de marques de commerce 1997-2000

Laurent Carrière*

Introduction 541

1. La marque enregistrable 542

    1.1 Descriptivité 542

    1.2 Fonctionnalité 545

    1.3 Procédure 547

2. Oppositions 549

    2.1 Facteurs à considérer 549

    2.2 Poids à accorder à la décision du registraire 562

    2.3 Preuve complémentaire en appel 566

    2.4 Délai d'appel 568

© Laurent Carrière, 2001.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c.

3. Déchéance administrative sous l'article 45 568

3.1 Portée des procédures 568

3.2 Contemporanéité de l'emploi 569

3.3 Nature de l'emploi 570

3.4 Circonstances spéciales 573

4. Radiation d'un enregistrement 573

4.1 Marque de distributeur 573

4.2 Marque officielle 575

4.3 Motifs de radiation 575

4.4 Divers 578

5. Redressements pour usurpation 582

5.1 Action en violation de marque de commerce 582

5.2 Action pour commercialisation trompeuse 589

6. Recours interlocutoire 593

6.1 Injonction interlocutoire 593

6.2 Anton Piller 600

7. Miscellanées 601

7.1 Licence 601

7.2 Cession 602

Annexe A 604

Annexe B 605

Annexe C 606

Annexe D 607

INTRODUCTION

Les nombreuses – certains diront trop nombreuses – décisions administratives, auxquelles s'ajoutent souvent d'éventuels appels «de la seconde chance» et incidents reliés de même que les jugements originant de procédures judiciaires proprement dites (tant fédérales que provinciales) rendent difficile de dégager avec certitude, du moins au-delà des banalités, des tendances que ne viendraient pas perturber des arrêts d'appel. C'est donc pour des raisons d'économie que cet article se limite aux arrêts rendus par des cours d'appel canadiennes, principalement la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada. C'est, en effet, par ceux-ci que pourraient se dessiner, s'il y en a vraiment, des lignes directrices[1].

Ainsi, pour la courte période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, un premier pointage a révélé 53 arrêts de cours d'appel canadiennes touchant le droit des marques[2]. Quarante-cinq d'entre eux originent de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada, six de la Cour d'appel du Québec et deux d'autres provinces[3].

Certains de ces arrêts touchent la procédure, d'autres le fond; certains de ces arrêts sont uniquement confirmatifs[4] de la décision

1. Cet article reprenant où elle s'était arrêtée une précédente rétrospective – Laurent CARRIÈRE, «Droits des marques au Canada 1987-1996 – Une décade en rétrospective par la lunette des cours d'appel», (1997) 10 *C.P.I.* 155 – ce n'est donc pas coïncidence si ce paragraphe introductif a un goût de «déjà lu».
2. Une liste alphabétique de ceux-ci est reproduite en annexe D: on y dénombera 55 et non 53 arrêts. En effet, deux décisions rendues en 1996 n'avaient pas été repérées dans le cadre du précédent article!
3. Statistiquement, au niveau provincial, le jugement de première instance a été confirmé 2 fois (pour une moyenne de 25 %), modifié 3 fois (pour une moyenne de 37,5 %) et infirmé 3 fois (pour une moyenne de 37,5 %); au niveau fédéral, le jugement de première instance a été confirmé 32 fois (pour une moyenne de 68 %), modifié 8 fois (pour une moyenne de 17 %) et infirmé 7 fois (pour une moyenne de 15 %); au niveau national, les jugements entrepris sont donc confirmés dans 62 % des cas, modifiés, dans 20 % des cas et infirmés dans 18 % des cas.
4. Parmi les 55 arrêts repérés, au moins douze sont libellés dans des termes de style: «We are not persuaded that there is any basis for interfering with the decision of the motions judge» [affaire YOS] ou «We are all of the view that, in the

de première instance, d'autres le sont également, mais uniquement quant au résultat et d'autres, enfin, sont beaucoup plus prolixes. Il est utile de rappeler qu'une cour d'appel ne doit normalement intervenir que dans la mesure où le tribunal de première instance a commis une erreur manifeste et dominante (*palpable and overriding error*): il ne s'agit donc pas, pour une cour d'appel, de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier juge.

Dans ce contexte, on comprendra que, dans 60 % des cas, la décision de première instance a été confirmée, dans 16 % elle a été modifiée, et infirmée dans uniquement 24 % des cas.

1. LA MARQUE ENREGISTRABLE

1.1 Descriptivité

Affaire *Export*[5]

Cet arrêt de 87 paragraphes rendu le 3 février 2000 discute de plusieurs points, notamment de l'enregistrabilité d'une marque en vertu du paragraphe 12(2)[6].

Les faits de l'espèce sont assez simples. En 1985, Molson demandait l'enregistrement de la marque **EXPORT** en liaison avec de la bière. En 1986, Labatt s'opposait à cet enregistrement sur la base de la descriptivité de la marque et de son absence de distinctivité. En 1995, la Commission des oppositions refusait la demande d'enregistrement. Dans le cadre d'un appel devant la Section de

---

absence of any egregious error of appreciation on the part of the first judge or the registrar [sic], our intervention would be unwarranted» [affaire ITALIANO PANCALDI].

5. *Molson Breweries* c. *John Labatt Ltd.* [EXPORT] (1995), 66 C.P.R. (3d) 227, [1995] T.M.O.B. 223 (Comm. opp.), D.J. Martin; inf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 1, 148 F.T.R. 281, [1998] F.C.J. 929, [1998] CarswellNat 1249, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol4/fasc3/fiche/html/1998fca22839.f.en.html (C.F.), j. Tremblay-Lamer; mod. (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] F.C.J. 159, [2000] CarswellNat 178, 252 N.R. 91, [2000] 3 C.F. 145, [2000] N.R. TBEd F.E. 045, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/vol3/html/2000fca26005.p.en.html, en français [2000] CarswellNat 1754 (C.A.F.); permision d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), 7 C.P.R. (4th) vi, [2000] 3 C.F. I, [2000] CarswellNat 2383, [2000] S.C.C.A. 161, en français [2000] CarswellNat 2384 (C.S.C.).

6. «Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 1a) [nom de famille] ou b) [descriptive] peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.».

première instance, Molson produisait preuve additionnelle, ce qui convainquait le juge, en 1998, de faire droit à l'appel et de permettre l'enregistrement de la marque **EXPORT**. Sur appel de Labatt à la Section d'appel de la Cour fédérale, ce jugement de la Section de première instance était infirmé et la demande d'enregistrement rejetée. On notera ici que, subséquemment à la publication, dans le cours des procédures d'opposition, Molson avait amendé sa demande pour réclamer le bénéfice du paragraphe 12(2) de la loi. Plusieurs questions ont été traitées par la Section d'appel.

La première avait trait au degré de preuve requis sous le paragraphe 12(2). La question est réglée: il s'agit d'une preuve par prépondérance et les termes «fardeau lourd» de la jurisprudence ne font référence qu'au caractère exceptionnel d'application de ce paragraphe. De plus, la Section d'appel ajoute que celui qui réclame le bénéfice du pararagraphe 12(2) n'a pas à démontrer l'élimination de tout caractère descriptif à sa marque. Le requérant doit montrer que la marque qu'il veut enregistrer, même si elle est descriptive, a acquis un caractère secondaire important («dominant secondary or distinctive meaning») en liaison avec les marchandises du requérant.

La deuxième question touchait la détermination de la date critique pour décider de la distinctivité d'une marque produite sous le paragraphe 12(2). Cette distinctivité doit être évaluée au moment de la production de la demande et non pas au moment de la décision ou de l'opposition et ce, de par le libellé même du paragraphe 12(2)[7]. La Section d'appel infirme plus particulièrement la juge de première instance en ce que celle-ci a apparemment pris une approche en deux temps, savoir que i) devant l'examinateur, Molson devait prouver que sa marque était distinctive au moment de la production de sa demande et, ii) dans le cadre de l'opposition, Molson devait également prouver que cette même marque était distinctive au moment de l'opposition.

L'arrêt rappelle que la question soulevée par une opposition fondée sur l'alinéa 38(2)d) [absence de distinctivité] et la question de savoir si une marque a acquis de la distinctivité sous le paragraphe 12(2) impliquent une même détermination. En effet, si une marque

7. À cet égard, l'arrêt de 1975 du juge Thurlow dans *Andres Wines* est qualifié d'*obiter*: *Andres Wines Ltd.* c. *E. & J. Gallo Winery* (1973), 9 C.P.R. (2d) 154 (Bureau des marques), le registraire Robitaille; conf. (1974), 14 C.P.R. (2d) 204 (C.F.), le juge Heald; inf. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, [1976] 2 C.F. 3, 11 N.R. 560, [1995] CarswellNat 115 (C.A.F.).

est trouvée enregistrable par le bénéfice du paragraphe 12(2), cette détermination aura déplacé la non-enregistrabilité prévue par les alinéas 12(1)a) et 12(1)b). Le fardeau, en tous les cas, demeure celui du requérant de prouver cette distinctivité. Il s'ensuit que, lorsqu'une demande d'enregistrement est fondée sur le paragraphe 12(2), la détermination de la distinctivité d'une marque doit être fondée à la date de production de la demande. À cet égard, il ne faut pas confondre l'opposition fondée sur l'alinéa 38(2)d) avec la procédure judiciaire fondée sur l'article 18(1)b)[8], laquelle a sa propre date charnière.

La troisième question vise la limitation géographique d'une marque. Sous le régime du paragraphe 12(2), la distinctivité acquise n'a pas à couvrir l'ensemble du Canada et il est possible, suivant la preuve, de restreindre l'enregistrement aux régions pour lesquelles il a été démontré que la marque était ainsi devenue distinctive[9]. Toutefois, un tel enregistrement géographiquement limité ne s'applique qu'aux marques pour lesquelles le bénéfice du paragraphe 12(2) a été requis ou, encore, pour les signes distinctifs en vertu de l'article 13. Cette interprétation découle du fait que le paragraphe 32(2)[10], qui permet un enregistrement géographiquement restreint, n'est pas une disposition indépendante mais une disposition qui se lit avec le paragraphe 32(1)[11], lequel ne fait référence qu'aux marques enregistrables en vertu du paragraphe 12(2) et de l'article 13. L'économie de la *Loi sur les marques de commerce*[12] demeure toutefois celle d'un enregistrement qui couvre tout le territoire du Canada, sujet aux restrictions territoriales de l'article 32.

Comme quatrième question, la Cour d'appel devait déterminer s'il était essentiel de prouver l'exclusivité de l'emploi du terme

8. «L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants [...] la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement.»
9. En l'espèce, les provinces de Québec et d'Ontario.
10. «Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l'enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été utilisée au point d'être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.»
11. «Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l'article 13, fournit au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention.»
12. L.R.C. (1985), c. T-13.

EXPORT pour prouver la distinctivité. Clairement, la preuve d'un emploi exclusif par un requérant n'est pas requise pour prouver la distinctivité, quoique l'emploi d'une même marque par d'autres pourrait faire conclure à l'absence de distinctivité. Bref, le requérant prouve son emploi et c'est à qui s'oppose de prouver qu'il n'est pas le seul à l'employer[13].

Nous verrons plus loin pourquoi, malgré tout, Molson n'a pas obtenu l'enregistrement de sa marque.

1.2 Fonctionnalité

Affaire *Thomas & Betts*[14]

Depuis l'arrêt *Remington*[15], on sait que l'invalidité d'une marque pour fonctionnalité n'a pas de base statutaire expresse mais découle plutôt de la jurisprudence. Ainsi, ce qui est uniquement décoratif ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable, non plus que ce qui est uniquement fonctionnel[16].

13. On verra toutefois plus loin dans l'affaire *General Motors du Canada* c. *Décarie Motors Inc.* [DECARIE] [(2000), 9 C.P.R. (4th) 368, [2000] F.C.J. 1653, [2000] A.C.F. 2131, [2000] CarswellNat 2530, 2000 N.R. TBEd N.O. 0004, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27531.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27531.o.fr.html (C.A.F.)] que si l'exclusivité dans l'emploi n'est pas une exigence du caractère distinctif d'une marque de commerce, elle demeure une circonstance dont il faut tenir compte pour en évaluer le caractère distinctif.
14. *Thomas & Betts, Ltd.* c. *Panduit Corp.* [twist-lock cable tie having an oval-shaped head] (1997), 74 C.P.R. (3d) 185, 129 F.T.R. 272, [1997] F.C.J. 487, [1997] A.C.F. 487, [1997] CarswellNat 644, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20450.o.en.html (C.F.), j. Richard; inf. (2000), 4 C.P.R. (4th) 498 & 5 C.P.R. (4th) vii, [2000] F.C.J. 11, [2000] N.R. TBEd F.E. 021, [2000] CarswellNat 22, 185 D.L.R. (4th) 150, [2000] 3 C.F. 2, 178 N.R. 160n, 252 N.R. 371, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/vol3/html/2000fca25822.p.en.html, en français [2000] CarswellNat 1750 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), 7 C.P.R. (4th) vi, [2000] S.C.C.A. 105 (C.S.C.).
15. *Remington Rand Corp.* c. *Philips Electronics N.V.* [TÊTES DE RASOIRS] (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, [1993] CarswellNat 384, 44 A.C.W.S. (3d) 579, [1994] 1 C.F. F-10, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1994/vol1/fasc1/fiche/html/1994fcaa3332.f.en.html (C.F.); inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660, [1995] F.C.J. 1660, [1995] CarswellNat 1846, 104 F.T.R. 160n, [1996] 2 C.F. F-20, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1996/vol2/fasc1/fiche/html/1996fcaa2036.f.en.html (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).
16. De façon générale, voir Laurent CARRIÈRE, «La protection statutaires des marques non traditionnelles au Canada – Quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité», dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1999)*, Service de formation permanente du Barreau du Québec (Montréal, Éditions Yvon Blais, 1999), aux pages 82-93.

Dans cette affaire *Thomas & Betts*[17], la demanderesse réclamait des droits sur une marque de commerce non enregistrée consistant dans un collier de câblage deux pièces dont la tête est de forme ovale[18]. Cette attache avait déjà fait l'objet d'un brevet canadien, toutefois expiré en 1984. Tant pendant la durée de validité du brevet que jusqu'en 1994, la demanderesse était le seul manufacturier fournisseur de cette attache à la forme particulière.

En 1994, un concurrent, Panduit, introduisait sur le marché canadien une attache absolument identique à celle de la demanderesse et, deux ans plus tard, la demanderesse entamait une poursuite pour tromperie commerciale par délit de substitution. La défenderesse, dans le cours du procès, a produit une requête pour jugement sommaire, requête fondée sur le fait que le caractère uniquement fonctionnel de l'attache de la demanderesse ne méritait pas protection au niveau du droit des marques. De fait, pour la défenderesse, le caractère fonctionnel de l'attache de la demanderesse avait été admis par celle-ci dans le cadre de sa demande de brevet puisqu'un tel collier de cablage était indiqué comme la réalisation privilégiée (*preferred embodiment*) du brevet[19].

Les tribunaux, on le sait, ont une prévention marquée contre les monopoles et le juge de première instance avait plus particulièrement indiqué:

> Toutefois, le breveté ne peut faire valoir des droits afférents à une marque de commerce sur la façon même dont un brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention. A patentee cannot assert trade mark rights to the very way an expired patent directs the public to make the invention.

17. Arrêt autrement commenté par Stéphanie MALO, «Federal Court of Appeal Rules on Dual Protection of Patents and Trademarks», (2000) 14 *W.I.P.R.* 110; la décision de la Section de première instance est elle-même commentée par Carol HITCHMAN, «Tying Up Competitors by Extending the Life of Expired Patents», (1997) 4-3 *I.P.* 228.
18. Autrement décrite dans les termes suivants: «Les colliers de câblage deux pièces ont une languette de métal dans la tête de serrage (le reste du collier étant généralement en nylon comme dans le cas du collier monopièce). La languette de métal fixée dans la tête de serrage s'oppose au mouvement de la lanière en sens contraire à celui de l'enfilage. Lorsqu'on tire sur la lanière en sens contraire, la languette de métal s'enfonce dans celle-ci et la bloque en place.» Voir le dessin en annexe A.
19. «Le brevet expiré de la demanderesse ne fait mention d'aucune forme ovale dans ses revendications, mais la réalisation privilégiée divulguée dans le mémoire descriptif et les dessins qui l'accompagnent décrivent bel et bien une forme ovale»: *Thomas & Betts, Ltd.* c. *Panduit Corp.* [twist-lock cable tie having an oval-shaped head] (1997), [1997] A.C.F. 487 (C.F.), le juge Richard au paragraphe 34.

La Section d'appel de la Cour fédérale a été plus nuancée et a indiqué que ce n'était pas parce qu'un élément était mentionné dans une demande de brevet que cet élément, automatiquement, ne pouvait bénéficier de la protection du droit des marques. L'invention, faut-il le rappeler, ne portait pas sur l'attache elle-même.

La Section d'appel a indiqué que, durant l'existence de son brevet, la demanderesse n'aurait pas pu employer le droit des brevets pour empêcher un concurrent d'utiliser une attache semblable (*i.e.*, tête à forme ovale), pourvu que cette attache ait été employée avec une invention différente. Du fait du brevet, le breveté n'avait pas un monopole sur ce type de tête, même si celle-ci était mentionnée au brevet. De plus, il serait injuste pour le public de permettre au breveté, après l'expiration du brevet, d'employer le droit des marques pour obtenir un monopole sur une forme (telle celle de la tête ovale de l'attache) si cette forme était si étroitement reliée à l'invention qu'à toutes fins utiles il s'agissait d'un élément essentiel à l'exploitation de cette invention.

Toutefois, pour décider de cette requête pour jugement sommaire, le juge de première instance n'aurait pas dû se pencher tant sur l'invention, maintenant expirée, que sur les marchandises en liaison avec lesquelles la marque en cause était employée. En clair, la question qui fait l'objet de l'action est celle de déterminer si cette tête de forme ovale constituait un signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, ce qui aurait autrement permis quand même au juge de se pencher par la suite sur la doctrine de la fonctionnalité.

1.3 Procédure

Affaire des *Comprimés roses de nifédipine*[20]

Premier point: le dessin. La marque que voulait enregistrer la requérante était ainsi décrite: «sur la marque de commerce, toute la surface visible du comprimé est rose antique, telle qu'elle est illustrée par le spécimen fourni avec le formulaire de demande. Le comprimé ne fait pas partie de la marque de commerce».

20. *Novopharm Ltd.* c. *Bayer Inc.* [COMPRIMÉ ROSE] (1996), 76 C.P.R. (3d) 560, [1996] T.M.O.B. 256, [1996] CarswellNat 2826 (Comm. opp.); inf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 305, [2000] 2 C.F. 553, 179 F.T.R. 260, [1999] F.C.J. 1661, [1999] A.C.F. 1661, *sub nomine Novopharm Ltd.* c. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* (C.F.), j. Evans; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 304, [2000] CarswellNat 2783, 264 N.R. 384, [2000] N.R. TBEd N.O. 077, [2000] F.C.J. 1864, [2000] A.C.F. 1864,

Or, si le spécimen fourni[21] et la description de la marque de commerce produite[22] faisaient clairement référence à la couleur vieux rose, le dessin prévu par l'alinéa 30h)[23] faisait, lui, plutôt référence à un comprimé de couleur bleu[24]. Malgré la nature apparemment technique de l'erreur, il n'en demeurerait pas moins qu'il s'agissait d'une erreur fondamentale que d'indiquer ainsi une couleur différente de celle précisée dans la description, surtout que cette couleur était l'élément le plus important de la revendication[25]. Bref, un dessin qui contredit la description de la marque donne motif d'opposition en vertu des alinéas 38(2)a) et 30h) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Deuxième point: la distinctivité. Même si en droit la couleur, la forme et la taille d'un produit sont protégeables, la marque résultante risque généralement d'être faible. Or, c'est sur la requérante[26] que repose le lourd fardeau d'établir que, selon la probabilité la plus forte, les consommateurs ordinaires[27] associaient ses comprimés vieux rose à une seule source, fardeau dont elle ne s'est pas déchargée.

---

http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27748.o.en.html, en français [2000] CarswellNat 3102, http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27748.o.fr.html (C.A.F.).

21. La fourniture d'un spécimen est généralement optionnelle: règle 29c) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.
22. Règle 28(1) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.
23. «Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant [...] h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque.»
24. En fait, la règle 28(2) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* prévoit que la couleur revendiquée puisse être établie par un dessin ligné suivant la couleur choisie. La couleur rose est exprimée par un ligné vertical alors que la couleur bleu l'est par un ligné horizontal. Lorsque l'objet sur lequel on veut apposer la couleur est un comprimé rond, on comprend plus facilement qu'il puisse y avoir erreur!
25. À cet égard, il est utile de rappeler que le spécimen produit, s'il clarifiait la situation, ne faisait quand même pas partie intégrante de la demande: voir le juge Mackay dans *Calumet Manufacturing Ltd.* c. *Mennen Canada Inc* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76, 50 F.T.R. 197, [1991] CarswellNat 1110, [1991] F.C. 1253, [1991] A.C.F. 1253 (C.F.).
26. Bien sûr, avant publication, le fardeau est différent vu le libellé du paragraphe 37(3) de la *Loi sur les marques de commerce* qui fait en sorte qu'à ce stade, le doute se résout en faveur du requérant et de la publication.
27. Même dans le cas de produits pharmaceutiques vendus sur ordonnance, les «consommateurs ordinaires» dont il faut tenir compte sont non seulement les médecins et les pharmaciens, mais aussi les «consommateurs ultimes», c'est-à-dire les patients auxquels les comprimés ADALAT sont precrits et ce, suivant l'arrêt rendu dans *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.* (1992), [1992] 3 R.C.S. 120 (C.S.C.).

2. OPPOSITIONS

2.1 Facteurs à considérer

Affaire *Yos*[28]

Dans le cadre d'une opposition, l'analyse de la distinctivité de la marque de l'opposante est dans les attributions du registraire et cela est sans rapport avec la validité de cette marque. Il s'agissait de déterminer si la marque de commerce **YOS** pour un «grooved double disk returning string toy»[29] créait de la confusion avec la marque de commerce **YO-YO** pour un jouet de même nature[30].

Dans son laconique arrêt, la Section d'appel de la Cour fédérale a confirmé le jugement de la Section de première instance. Celle-ci avait confirmé que le simple fait que la requérante connaissait la marque de l'opposante n'avait pas pour effet de forclore la requérante d'indiquer dans la demande d'enregistrement, comme l'exige l'alinéa 30i)[31], qu'elle était convaincue d'avoir droit à l'enregistrement de la marque **YOS**.

Par ailleurs, comme l'un des facteurs de la confusion est la distinctivité des marques en cause, il était parfaitement loisible à la Commission des oppositions d'examiner la distinctivité inhérente de la marque de l'opposante et ce, même si cette marque était enregistrée. À cet égard, la Commission des oppositions avait fait référence aux définitions du dictionnaire du terme «yo-yo», à des citations de magazines et de journaux où il était fait référence au terme «yo-yo» comme un type de jouet, à la publicité même faite par

---

28. *Canada Games Co. Ltd.* c. *Llumar Star Kites Inc.* [YOS] (1994), 55 C.P.R. (3d) 251, [1994] T.M.O.B. 140 (Comm. opp.) D.J. Martin; conf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 1, 102 F.T.R. 307, [1995] F.C.J. 1371, [1995] A.C.F. 1371, 58 A.C.W.S. (3d) 480, [1995] CarswellNat 1797 (C.F.), j. Simpson; conf. (1996), 69 C.P.R. (3d) 454, 206 N.R. 3, [1996] F.C.J. 1322, [1996] A.C.F. 1322, [1996] CarswellNat 1655, 121 F.T.R. 238n (C.A.F.).
29. Autrement traduit dans le *Journal des marques de commerce* par «disque double cannelé retournant un objet à ficelle».
30. Suivant *Le Petit Robert*, un «yoyo» ou «yo-yo» est un nom masculin introduit en 1931 et qui est d'origine chinoise par les Philippines. Il s'agit d'un jouet formé d'un disque de bois, ou d'autre matériau, évidé par le milieu de la tranche, qu'on fait descendre et monter le long d'un fil enroulé autour de son axe.
31. «Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant: [...] i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.»

l'opposante et, enfin, au fait que, malgré tous les efforts de police de l'opposante, plusieurs autres commerçants utilisaient le terme «yo-yo» pour décrire un type de jouet.

Affaire *Micropost*[32]

Il s'agit d'une confirmation[33] par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté une opposition à la demande en vue d'enregistrer la marque de commerce **MICROPOST** pour emploi en liaison avec «des terminaux de points de vente comportant toutes les fonctions des caisses enregistreuses et des machines à écrire». L'élément «POST» serait un acronyme de l'expression «point of sale terminal».

La Société des postes soutenait que l'utilisation du mot «post» dans la marque de commerce **MICROPOST** était susceptible de porter à croire que les terminaux de points de vente **MICROPOST** avaient reçu l'approbation gouvernementale ou créaient autrement de la confusion avec une série de marques comprenant le terme «post» dont la Société des postes était titulaire.

La Section de première instance, confirmée en cela par la Section d'appel de la Cour fédérale, en est venue à la conclusion que, compte tenu de la grande variété de sens et d'usage courant du mot «post», la revendication de monopole de la Société des postes, pour toute autre chose que des services postaux, était extravagante et ne saurait être acceptée. Aucune personne raisonnable ne présumerait ou ne déduirait qu'une marque de commerce est nécessairement liée à la Société des postes parce qu'elle renfermerait le terme «post». Autrement dit, vu le grand nombre de significations du terme «post», l'opposante ne saurait avoir de monopole qu'en ce qui a trait aux services postaux et non dans les champs où elle n'est pas présente.

---

32. *Canada Post Corporation* c. *Micropost Corporation* [MICROPOST] (1997), 84 C.P.R. (3d) 214, [1997] T.M.O.B. 176, [1887] CarswellNat 2989 (Comm. opp.) S.E. Groom; conf. (1998), 84 C.P.R. (3d) 225, [1998] F.C.J. 1788, [1998] A.C.F. 1788, [1998] CarswellNat 2427, 159 F.T.R. 144, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23669.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/vol2/fasc1/fiche/html/1999fca23669.f.en.html (C.F.), j. Hugessen; conf. (2000), 4 C.P.R. (4th) 417, [2000] F.C.J. 259, [2000] A.C.F. 259, [2000] CarswellNat 317, 253 N.R. 314, [2000] N.R. TBEd M.R. 027, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26111.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26111.o.fr.html (C.A.F.).

33. La décision de la Section de première instance est autrement commentée par Roger T. HUGHES, «Can Trade Marks Be Used to Extend Other Monopolies?», (1999) 6-1 *I.P.* 305.

Affaire *Fantasyland*[34]

Après la saga devant les cours albertaines dans l'action en tromperie commerciale, il s'agissait de déterminer de l'opposition de Disney à l'enregistrement de la marque **FANTASYLAND** par l'albertaine Fantasyland Holdings[35].

La date critique quant à la confusion est celle où la décision du registraire est rendue[36].

Par ailleurs, rien n'empêche l'application de la doctrine du «file estoppel»[37] (ou *res judicata*) entre une action en tromperie commerciale et une opposition, pourvu que la même question soit débattue, ce qui n'était pas le cas ici. En effet, la décision albertaine ne visait pas les mêmes services que les marchandises et services couverts par la demande[38]. L'arrêt de la Cour d'appel dans *Fantasyland* a été rendu le 10 février 2000 et on aura noté que, dans l'arrêt *Export* rendu le 3 février 2000, la Section d'appel avait également refusé de se prononcer sur la recevabilité d'une défense de «file estoppel»[39].

---

34. *Disney Enterprises Inc.* c. *Fantasyland Holdings Inc.* [FANTASYLAND HOTEL] (1997), 77 C.P.R. (3d) 356, [1997] T.M.O.B. 149, [1997] CarswellNat 2921 (Comm. opp.) S.E. Groom; conf. (1998), 85 C.P.R. (3d) 36, [1999] 1 C.F. 531, 158 F.T.R. 255, [1998] F.C.J. 1718, [1998] A.C.F. 1718, [1998] CarswellNat 2333, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/vol1/html/1999fca23579.p.en.html, en français [1998] CarswellNat 2880 (C.F.), j. Campbell; conf. (2000), 4 C.P.R. (4th) 370, [2000] F.C.J. 175, [2000] A.C.F. 175, [2000] CarswellNat 229, 252 N.R. 175, [2000] N.R. TBEd M.R. 007, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26035.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26035.o.fr.html (C.A.F.).
35. Le jugement de première instance est autrement commenté par Barry GAMACHE, «Issue Estoppel Has No Effect On Fantasyland Hotel Ruling», (1999) 13 *W.I.P.R.* 43.
36. Ce qui laisse peu de place au «line extension», même en tenant compte du paragraphe 6(2) *in fine* de la *Loi sur les marques de commerce*!
37. «*'Estoppel per rem judicatum'*. Directed to the capacity of the parties to an action and, where it is properly applicable, it prevents those parties from relitigating either a cause of action or an issue that has previously been decided»: Daphne A. DUKELOW et al., *The Dictionary of Canadian Law*, 2e éd. (Toronto, Carswell, 1995), à la page 405.
38. On notera cependant le refus de la Cour d'appel de se prononcer spécifiquement sur la recevabilité de ce moyen.
39. Voir le paragraphe 82 de cet arrêt, où Labatt avait elle-même tenté d'enregistrer le terme EXPORT.

Affaire *Dolly Madison*[40]

Les gâteaux **DOLLY MADISON**[41] de Interstate créent-ils de la confusion avec la crème glacée **DOLLY MADISON** de Becker[42]?

Les parties, par leurs prédécesseurs en titre, exploitaient la marque **DOLLY MADISON** aux États-Unis depuis au moins 1912 pour des gâteaux et depuis au moins 1930 pour de la crème glacée. En l'espèce, la coexistence et l'utilisation simultanée des marques de commerce aux États-Unis constituait un facteur pertinent pour évaluer la question de la confusion au Canada.

Pour juridiquement acceptable qu'était cette proposition, encore fallait-il que les éléments de preuve sur la question de la confusion aux États-Unis soient suffisants pour qu'on puisse tirer des inférences au sujet des risques de confusion au Canada, ce qui n'était pas le cas. Plus particulièrement, si la coexistence de deux marques sur un autre marché peut être un élément à considérer, encore faut-il que le témoin qui alléguera cette absence de confusion puisse justifier des mécanismes qui permettraient de porter celle-ci à son attention, le cas échéant.

Affaire *Techniquip*[43]

Le pictogramme d'un homme harnaché pour emploi en liaison avec des harnais de sécurité ressemble-t-il aux pictogrammes olym-

---

40. *Interstate Brands Company – Licensing Co.* c. *Becker Milk Company Limited* [DOLLY MADISON] (1996), 67 C.P.R. (3d) 76, [1996] T.M.O.B. 13 (Comm. opp.); conf. (1988), 81 C.P.R. (3d) 270, [1998] F.C.J. 891, [1998] A.C.F. 891, 146 F.T.R. 293, [1998] CarswellNat 1152, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22708.o.fr.html (C.F.), j. McGillis; conf. (2000), 5 C.P.R. (4th) 573, [2000] F.C.J. 358, [2000] A.C.F. 358, 254 N.R. 360, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26209.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26209.o.fr.html (C.A.F.).
41. Dolly Madison est un personnage historique qui a vécu de 1768 à 1849; c'était la femme de James Madison, quatrième président des États-Unis.
42. La décision de la Section de première instance a été autrement commentée par Diane LEDUC, «Court Refuses Registration of 'Dolly Madison Bakery' Mark», (1998) 12 *W.I.P.R.* 294.
43. *Techniquip Ltd.* c. *Canadian Olympic Assn* [REPRESENTATION OF A MAN/ (1997), http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca22109.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22109.o.fr.html (C.F.), j. Joyal; conf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 298, 250 N.R. 302, [1999] F.C.J. 1787, [1999] CarswellNat 2511, 177 F.T.R. 158n, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25631.o.en.html (C.A.F.).

piques, de telle sorte qu'on pourrait vraisemblablement le confondre avec ceux-ci? Les marques en cause sont ci-après reproduites:

Marque de commerce de la requérante

Marques officielles de l'opposante

La protection conférée par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) est, à certains égards, plus large que le simple test de confusion mais le test de ressemblance sous 9(1)n)(iii) est, lui, plus restreint que celui de la confusion que prévoit l'article 6[44]. Le test sous l'article 9 est celui de la ressemblance[45] alors que, sous le paragraphe 6(5), le degré de ressemblance entre les marques n'est qu'un des critères à considérer[46].

Il est d'abord précisé que, sous l'article 9, le test n'en est toutefois pas un de «straight comparison» mais plutôt un qui consiste à déterminer si la ressemblance entre les marques est telle que l'une pourrait être confondue avec l'autre.

Dans la mesure où l'opposante se fondait sur l'existence d'une famille de marques, il lui fallait établir l'emploi de celles-ci et l'état du registre ou du marché devenait alors pertinent[47], ne serait-ce que pour indiquer qu'il n'existait pas de famille parce que de telles marques étaient communes.

---

44. Le paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce* se lit comme suit: «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.»
45. La portion introductive du paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* se lit comme suit: «Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: [...]»
46. L'alinéa 6(5)e) de la *Loi sur les marques de commerce* se lit comme suit: «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: [...] 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.»
47. Le concept de famille de marques est, faut-il le rappeler, un concept propre à l'article 6 et non à l'article 9.

Affaire *Pink Panther*[48]

La marque **PINK PANTHER** pour des accessoires de beauté crée-t-elle de la confusion avec les films du même nom et ce, en l'absence de [preuve de] connexité ou de similarité entre les produits, malgré la notoriété de la marque de commerce de l'opposante[49]?

Dans le cas d'une marque notoire, la Section d'appel nous indique que ce qu'il faut considérer n'est pas tant combien la marque est notoire mais s'il y a de la confusion. La notoriété ne constituera qu'une autre des circonstances dont il faudra tenir compte. L'absence de [preuve de] connexité entre deux produits pourra constituer une indication qu'il n'y a pas de confusion. Le monopole conféré par une marque de commerce doit être en rapport avec le champ de l'enregistrement ou de l'exploitation.

Affaire *Baylor*[50]

Y a-t-il confusion entre la marque **BAYLOR** pour des vêtements et les marques de commerce **BAYCREST**, **BAYCLUB**, **BAYMART**, **BAY RIDER**, **BAY SPORT** et **THE BAY**[51] de l'opposante pour, entre autres, des vêtements[52]?

48. *United Artist Corp.* c. *Pink Panther Beauty Corp*. [THE PINK PANTHER] (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (Comm. opp.); inf. (1996), 67 C.P.R. (3d) 216, 111 F.T.R. 241, 62 A.C.W.S. (3d) 1200, [1996] F.C.J. 529, [1996] A.C.F. 529, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1996/vol2/fasc4/fiche/html/1996fcaa2204.f.en.html (C.F.), j. MacKay; inf. (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, 225 N.R. 82, [1998] 3 C.F. 534, [1998] F.C.J. 441, [1998] CarswellNat 548, 147 F.T.R. 306m, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol3/html/1998fca22291.p.en.html, en français [1998] CarswellNat 2060 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada produite [1998] S.C.C.A. 273; désistement d'appel produit le 1999-06-21 (C.S.C.).

49. Arrêt autrement commenté par Daniel COOPER, «Copying Famous Mark Does Not Lead To Automatic Assumption of Confusion», (1998) 12 *W.I.P.R.* 221; voir également Carol HITCHMAN, «How Famous Is Famous?», (1998) 5-2 *I.P.* 266.

50. *Baylor University* c. *Governor and Co. of Adventurers* [BAYLOR] (1997), 82 C.P.R. (3d) 86, [1997] CarswellNat 2898, [1997] T.M.O.B. 224 (Comm. opp.), G. Partington; conf. (1998), 84 C.P.R. (3d) 354, 159 F.T.R. 272, [1998] CarswellNat 2898, [1998] F.C.J. 1837, [1998] A.C.F. 1837, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23658.o.fr.html (C.F.), j. Muldoon; inf. (2000), 8 C.P.R. (4th) 64, 257 N.R. 231, [2000] CarswellNat 1344, [2000] 2 C.F. 4 D-51, [2000] F.C.J. 984, [2000] A.C.F. 984, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26829.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26829.o.fr.html (C.A.F.).

51. La preuve révélait également que dans le cas des produits «collégiaux», la marque de commerce était généralement placée de façon proéminente et bien visible sur le produit alors que dans le cas des marques de commerce de l'opposante, celles-ci, plus discrètes, étaient plutôt apposées sur une étiquette à l'intérieur du vêtement.

52. Le jugement de première instance a été commenté par Diane LEDUC CAMPBELL, «The Weight of Trademark State of Register Evidence», (1999)

Deux erreurs du juge de première instance le feront infirmer par la Section d'appel.

Celle-ci rappelle d'abord que la confusion entre les marques de commerce en cause devait se déterminer à la date de la décision du registraire et non plus tôt[53].

De plus, il est de droit constant que la question de la confusion créée par la vente de marchandises sous des marques de commerce concurrentes doit être tranchée par référence aux acheteurs probables de ces marchandises. Il ne faut donc pas faire référence à cette personne fictive qu'est «le consommateur moyen»: lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs des marchandises ou services en cause[54].

Affaires *U.S. Polo Association (2)*[55] et affaire *U.S. Polo Association (3)*[56]

Le fabricant de vêtements et autres accessoires de la mode Polo Ralph Lauren Corp. s'opposait à l'enregistrement par la United

13 *W.I.P.R.* 76, alors que l'arrêt de la Section d'appel a, lui, été commenté par Stéphanie MALO, «Standard of Review of Decisions Of the Registrar of Trade-Marks», (2000) 14 *W.I.P.R.* 320.

53. En l'espèce, plus de six années avant que la décision de la Commission des oppositions ne soit rendue...

54. Le «bon consommateur» était ici l'acheteur probable de vêtements promotionnels d'université (*Collegiate licensing*), c'est-à-dire des garçons et des hommes de 10 à 40 ans dont le trait commun est leur intérêt pour les sports. Et d'ajouter le juge Noël pour la Cour, au paragraphe 31: «Dans ce contexte, il est non seulement plausible mais probable, ainsi que l'affirme M. Warrington dans son affidavit, que ceux qui tendent à acheter des vêtements promotionnels d'université connaissent vraisemblablement le lien entre la marque de commerce exhibée sur ces vêtements et l'université qu'elle représente.»

55. *Polo Ralph Lauren Corp.* c. *United States Polo Association* [UNITED STATES POLO ASSOCIATION (2)] (1994), 59 C.P.R. (3d) 543, [1994] T.M.O.B. 314 (Comm. opp., demande T.M.O. 629983), D. Martin et (1994), [1994] T.M.O.B. 315 (Comm. opp., demande T.M.O. 629855), D. Martin; inf. (1999), 87 C.P.R. (3d) 193, [1999] F.C.J. 318, [1999] CarswellNat 436, 163 F.T.R. 59, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24140.o.fr.html (C.F., dossier T-193-95) j. Nadon; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, [2000] CarswellNat 2167, [2000] F.C.J. 1472, [2000] 1 C.F. F-14, [2000] N.R. TBEd OC 022, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27350.o.en.html (C.A.F., dossier A-206-99).

56. *Polo Ralph Lauren Corp.* c. *United States Polo Association* [U.S. POLO ASSOCIATION(3)] (1995), 65 C.P.R. (3d) 246, [1995] T.M.O.B. 211 (Comm. opp.,

States Polo Association de deux marques graphiques et deux marques nominales en liaison, entre autres, avec des vêtements. Le registraire avait accueilli les quatre oppositions. En appel, sur preuve additionnelle, le juge de première instance avait maintenu la décision du registraire quant aux marques nominales et infirmé celui-ci quant aux marques graphiques. Par ses arrêts[57], la Section d'appel confirme les jugements de première instance[58].

Les marques de commerce en cause sont ci-après reproduites[59]:

		U.S. POLO ASS'N	**U.S. POLO ASSOCIATION**
Demande 544 477	Demande 544 478	Demande 629 983	Demande 629 985
		POLO	**POLO BY RALPH LAUREN**
Enregistrement 462 611	Enregistrement 462 060	Enregistrement 312 324	Enregistrement 314 406

demande T.M.O. 544478) M. Herzig) et (1995), [1995] T.M.O.B. 219 (Comm. opp., demande T.M.O. 544477) M. Herzig); inf. (1999), 87 C.P.R. (3d) 193, [1999] CarswellNat 436, 163 F.T.R. 59, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24140.o.fr.html (C.F., dossier T-189-96), j. Nadon; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, [2000] CarswellNat 2167, [2000] F.C.J. 1472, [2001] 1 C.F. F-14, [2000] N.R. TBEd OC022, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27350.o.en.html (C.A.F., dossier A-206-96).

57. Autrement commentés par Stella SYRIANOS, «State-of-the Register Evidence Can Mitigate Significance of Resemblance», (2000) 14 *W.I.P.R.* 387.
58. On notera toutefois que, dans les deux arrêts, sans être dissident quant au résultat, le juge Isaac y va de ses propres commentaires: quant à lui, les marques graphiques en cause, considérées dans leur globalité, sont tout simplement trop différentes pour qu'il y ait confusion.
59. En ce qui a trait aux marques de commerce alléguées par l'opposante, toutes n'étaient pas enregistrées au moment des procédures.

Enregistrement
314 256

Enregistrement
589 978

Enregistrement
318 560

L'état du registre des marques de commerce est un facteur à considérer pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce. Ainsi, la présence d'un élément commun d'importance qui se retrouverait dans chacune des marques de commerce militerait en faveur d'une vraisemblance de confusion entre celles-ci. Toutefois, si cet élément commun se retrouve également dans d'autres marques de commerce destinées au même marché, il s'agira là d'une circonstance dont le juge pourra tirer que le consommateur de tels produits est habitué à faire plus attention aux différences, même mineures, entre les marques.

En présentant une preuve qu'il y avait au registre soixante-sept marques de commerce incorporant le terme «polo» dans le domaine des vêtements, la requérante a mitigé les apparentes similarités entre ses marques graphiques et celle de l'opposante et s'est ainsi déchargée de son fardeau de prouver[60] qu'il n'y avait pas confusion. Quant aux marques nominales, la notoriété acquise aux marques de l'opposante a fait en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans la décsion du registraire en l'absence de déraisonnabilité dans sa décision.

60. On notera cependant que cette preuve n'a pas fait l'objet de quelque contre-interrogatoire ou contre-preuve quant à, par exemple, l'état réel du marché.

Affaire *Unitel*[61]

Le 28 septembre 2000, dans l'affaire *Unitel International Inc.* c. *Canada (Registrar of Trade-marks)*[62], la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada, par le juge Rothstein, rendait un arrêt aux termes duquel il était indiqué que les dates de premier emploi alléguées dans deux demandes d'enregistrement en instance n'étaient pas pertinentes lors de l'application de l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

En fait, la Cour a précisé *suo spumonte* que dans l'éventualité où il y avait confusion entre deux marques de commerce pour lesquelles il y avait une demande d'enregistrement en instance, la priorité écherrait à la demande d'enregistrement produite en premier lieu et ce, même si la date d'emploi allégué était postérieure à la demande d'enregistrement subséquemment produite:

> Dans leurs motifs, le registraire et le juge de première instance renvoient aux dates alléguées dans les deux demandes concernant l'emploi initial de la marque de commerce. Nous tenons à signaler que la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c). La seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque du demandeur et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance.
>
> L'appelante paraît s'inquiéter de ce que l'application de l'alinéa 37(1)c) est susceptible d'occasionner des retards et de multiplier les instances. *Si tel est le cas, il appartient au Parlement, et non à la Cour, de remédier à la situation.* [Les italiques sont nôtres].

---

61. *Unitel International Inc.* c. *Canada (Registrar of Trade-marks)* [UNITEL] (1999), 86 C.P.R. (3d) 467, 162 F.T.R. 81, [1999] F.C.J. 46, [1999] A.C.F. 46, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23840.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23840.o.fr.html (C.F.), j. Pinard; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 127, 261 N.R. 95, [2000] F.C.J. 1652, [2000] A.C.F. 1652, [2000] CarswellNat 2545, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27542.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27542.o.fr.html (C.A.F.).

62. Autrement commenté par Stella SYRIANOS, «Dates of First Use No Longer A Consideration During the Examination Process, Federal Court of Appeal Rules», (2001) 15 *W.I.P.R.* 3 et Marc GAGNON, «L'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce* et l'arrêt *Unitel*», (2000) 13-3 *Les cahiers de propriété intellectuelle* (à paraître).

Voilà un arrêt d'apparence anodine mais qui a ébranlé l'ensemble de la pratique. En effet, qui n'a pas, au vu d'une demande conflictuelle antérieurement produite mais non encore enregistrée, recommandé à un client de produire une demande d'enregistrement dont la date d'adoption (emploi au Canada ou révélation au Canada), antérioriserait la demande adverse et ce, de façon à obtenir une publication «par-dessus» la marque conflictuelle?

D'aucuns auraient estimé que la Section d'appel aurait dû faire preuve de restriction mentale (*judicial restraint*), le point faisant l'objet du commentaire n'étant pas spécifiquement en jeu dans la procédure d'appel[63]. Si le Bureau des marques de commerce en est encore, pour la Section des examens, à élaborer une ligne directrice[64], la Commission des oppositions, elle, ne semble voir dans cet arrêt qu'un simple *obiter dictum* dont elle ne tiendra pas compte[65].

63. Du moins, telle que la question était formulée par la Section de première instance: un examen des mémoires d'appel ne révèle pas que ce point ait fait l'objet d'un allégué particulier.
64. Le 2001-02-28, dans le cadre d'une réunion du Comité de liaison entre l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada et le Bureau des marques, les représentants de ce dernier annonçaient qu'une telle politique ne serait pas adoptée et que l'arrêt de la Section d'appel serait ignoré. *Much cry and little wool* [J. FORTESCUE, *On Governance of England* (1885)], *Much Ado About Nothing* / *Beaucoup de bruit pour rien* [suivant le titre de la comédie shakespearienne de 1613] ou encore, *Une tempête dans un verre d'eau*: au choix du lecteur. Cela est confirmé par un Énoncé de pratique publié par le registraire dans l'édition du 2001-03-07 du *Journal des marques de commerce* (vol. 48, nº 2419, p. 162) dont texte partiel: «Les agents du Bureau des marques de commerce, après avoir étudié l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Unitel International Inc.* c. *Registraire des marques de commerce* (non publiée, A-83-99), ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la pratique actuelle concernant l'article 16 et l'alinéa 37(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*.» Faut avoir du front tout le tour de la tête pas à peu près, diraient certains, pour choisir d'ignorer délibérément un arrêt spécifique de la Section d'appel de la Cour fédérale.
65. Décision intérimaire du 2001-01-24 de la Commission des oppositions (G.W. Partington) dans l'affaire *3031764 Canada Inc.* c. *HDN Development Corporation* [KRISPY KREME]: «Consequently, the statement is considered to be an opinion expressed by the judge that was not directly related to the determination of the case and, as such, is obiter dictum and not binding as precedent.»

Affaire *Lexus*[66]

De cet arrêt infirmatif[67], on tirera que la notoriété, à elle seule, ne permet pas d'élargir le champ de protection au-delà du raisonnable[68]. Pour qu'il y ait confusion, il faut, entre autres, tenir compte des marchandises ou services en cause et, en l'absence d'une preuve de connexité, il n'était pas supportable pour le juge de première instance de trouver qu'il y avait confusion entre des automobiles de marque **LEXUS** et des fruits et légumes en conserve de marque **LEXUS**.

La célébrité à elle seule, de conclure la Section d'appel, 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. De plus, on ne peut soutenir que le tribunal a l'obligation de protéger les marques de commerce prometteuses pour *préserver [leur] réputation en devenir*, ainsi qu'il ressort implicitement des motifs du juge de première instance. Le tribunal doit, sur la question de la célébrité, «tenir compte des faits tels qu'ils se présentent au moment de sa décision»[69].

Affaire *Confortel*[70]

En liaison avec des services d'hôtellerie, la marque de commerce **CONFORTEL** crée-t-elle de la confusion avec la marque

66. *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha* c. *Lexus Foods Inc.* [LEXUS] (1997), [1997] T.M.O.B. 184, [1997] CarswellNat 3023 (Comm. opp.) P. Cooke; inf. (1999) 2 C.P.R. (4th) 62, 174 F.T.R. 277, [1999] F.C.J. 1230, [1999] A.C.F. 1340, [1999] CarswellNat 1807, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25154.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca25154.o.fr.html (C.F.), j. Blais; inf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 297, [2000] F.C.J. 1890, [2000] A.C.F. 1890, [2000] CarswellNat 2870, 264 N.R. 158, [2000] N.R. TBEd DE013, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27771.o.en.html (C.A.F.), requête pour permission d'appeler (2001), [2001] S.C.C.A. 32 (C.S.C.).
67. Le jugement de première instance est commenté par Barry GAMACHE, «Famous Trade-mark Can Claim Wide Ambit of Protection, Federal Court Rules in 'Lexus' Case», (2000) 14 *W.I.P.R.* 360 et l'arrêt de la Section d'appel également par Barry GAMACHE, «Famousness Alone Does Not Protect A Trade-mark Absolutely, Court Rules», (2001) 15 *W.I.P.R.* 6.
68. Et ce, magré que les paragraphes 6(2), 6(3) et 6(4) de la *Loi sur les marques de commerce* indiquent qu'il peut y avoir confusion «que ces marchandises ou services *soient ou non de la même catégorie*».
69. Le juge Linden, pour la Cour, au paragraphe 9.
70. *Hotels Confortel Inc.* c. *Choice Hotels International Inc*. [CONFORTEL] (1994), 53 C.P.R. (3d) 249, [1994] T.M.O.B. 23 (Comm. opp.), M. Herzig; inf. (1996), 67

COMFORT INN? Non, de décider la Commission des oppositions[71]; oui, sur la base d'une nouvelle preuve[72] d'infirmer la Section de première instance; oui, de confirmer la Section d'appel.

Rappelant que le fardeau de prouver qu'il n'y a pas de confusion repose sur celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, le juge de première instance infirme la Commission des oppositions au motif que celle-ci a tenu compte des différences entre les marques plutôt que des ressemblances, notamment quant au son et à l'idée suggérée. Non étrangère à la décision est l'introduction par l'opposante d'une preuve additionnelle qui permettait au juge de jeter un «regard neuf» sur l'affaire.

C'est sans doute là que le bât blesse. En effet, dans son arrêt confirmatif, la Section d'appel déclare sans valeur probante cette preuve additionnelle, le sondage ne respectant pas les normes minimales de fiabilité dans le domaine[73]. Dès lors, s'il n'y avait plus de preuve additionnelle, le juge de première instance avait-il raison d'intervenir dans l'appréciation de la Commission des oppositions. Suivant le principe d'interférence minimale élaboré par la Cour suprême et maintes fois rappelé par la Section d'appel, on eût été fondé de répondre par la négative; s'il faut justifier l'arrêt de la Section d'appel, le juge de première instance aurait sans doute décelé quelque erreur manifeste mais, malheureusement, elle se garde bien de préciser laquelle[74]. Suspense.

C.P.R. (3d) 340, 112 F.T.R. 39, [1996] F.C.J. 330, [1996] A.C.F. 330, [1996] CarswellNat 692 (C.F.), j. Rouleau; conf. (2000), [2000] CarswellNat 3028, [2000] A.C.F. 2015, [2001] N.R. TBEd JA009, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27921.o.fr.html (C.A.F.).

71. En l'absence de quelque preuve de l'opposante, il faut bien le noter; par contre, la requérante, elle, avait produit preuve non contredite sur l'étendue de l'exploitation de la marque de commerce subséquemment à la production de la demande d'enregistrement.
72. Essentiellement, une preuve par sondage sur l'attitude de consommateurs confrontés à la marque de commerce COMFORT INN de l'opposante puis à la marque CONFORTEL de la requérante.
73. Et, ironiquement, longuement élaborées par un livre que venait de publier l'auteure du sondage: Ruth M. CORBIN, A. Kelly GILL et R. Scott JOLLIFFE, *Trial by Survey: Survey Evidence & the Law* (Toronto, Carswell, 2000)!
74. Au mieux, pourrait-on présumer qu'il était déraisonnable pour la Commission de prêter attention aux différences entre les marques de commerce en cause plutôt qu'aux ressemblances mais on admettra que cela, en l'espèce, ressemblait pour beaucoup à une simple substitution d'appréciation que n'étayait pas une nouvelle preuve...

2.2 Poids à accorder à la décision du registraire

Affaire *Dolly Madison*[75]

Pour procéder *de novo* et écarter la décision du registraire, la nouvelle preuve doit être recevable et ajouter réellement à ce que produit devant le registraire.

Affaire *Vitaliano Pancaldi*[76]

La norme de contrôle en appel exige que le juge soit nettement convaincu que le registraire est arrivé à une conclusion erronée sur les faits ou le droit pour modifier sa décision.

Affaire *Export*[77]

S'il n'y a pas de preuve additionnelle, alors c'est le critère de raisonnabilité de la décision qu'il faut vérifier. S'il y a une preuve additionnelle d'importance telle qu'elle aurait pu affecter la décision du registraire, alors le juge d'appel doit en venir à ses propres conclusions.

---

75. *Interstate Brands Company – Licensing Co.* c. *Becker Milk Company Limited* [DOLLY MADISON] (1996), 67 C.P.R. (3d) 76, [1996] T.M.O.B. 13 (Comm. opp.); conf. (1988), 81 C.P.R. (3d) 270, [1998] F.C.J. 891, [1998] A.C.F. 891, 146 F.T.R. 293, [1998] CarswellNat 1152, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22708.o.fr.html (C.F.), j. McGillis; conf. (2000), 5 C.P.R. (4th) 573, [2000] F.C.J. 358, [2000] A.C.F. 358, 254 N.R. 360, http://www.cmf.gc.ca/ en/cf/2000/orig/html/2000fca26209.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc. ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26209.o.fr.html (C.A.F.).
76. *Mantha & Associates* c. *Cravatte de Pancaldi s.r.l.* [VITALIANO PANCALDI (WHITE)] (1998), 84 C.P.R. (3d) 455, 154 F.T.R. 289, [1998] F.C.J. 1636, [1998] A.C.F. 1636, [1998] CarswellNat 2235, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23468.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23468.o.fr.html (C.F.), j. Teitelbaum; conf. (2000), [2000] F.C.J. 13, [2000] A.C.F. 8, 179 F.T.R. 319n, [2000] CarswellNat 38, 253 N.R. 294, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca25817.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca25817.o.fr.html (C.A.F.).
77. *Molson Breweries* c. *John Labatt Ltd.* [EXPORT] (1995), 66 C.P.R. (3d) 227, [1995] T.M.O.B. 223 (Comm. opp.) D.J. Martin; inf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 1, 148 F.T.R. 281, [1998] F.C.J. 929, [1998] CarswellNat 1249, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol4/fasc3/fiche/html/1998fca22839.f.en.html (C.F.), j. Tremblay-Lamer; mod. (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] F.C.J. 159, [2000] CarswellNat 178, 252 N.R. 91, [2000] 3 C.F. 145, [2000] N.R. TBEd F.E. 045, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/vol3/html/2000fca26005.p.en.html, en français [2000] CarswellNat 1754 (C.A.F.); permision d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), 7 C.P.R. (4th) vi, [2000] 3 C.F. I, [2000] CarswellNat 2383, [2000] S.C.C.A. 161, en français [2000] CarswellNat 2384 (C.S.C.).

L'intérêt de la décision rendue par la Section d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire *Export* tient aux références importantes de la Section d'appel à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Southam*[78]. Certains passages de cet arrêt de la Cour suprême méritent d'être reproduits, en les paraphrasant pour les adapter au droit des marques. Rappelons ici que le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit un appel de plein droit des décisions finales du registraire des marques[79].

Lorsqu'une loi n'établit pas de droit d'appel d'une décision d'un tribunal administratif, c'est par demande de révision judiciaire que peut être attaquée une telle décision. Le critère de révision alors applicable est celui de l'erreur manifestement déraisonnable.

Par contre, lorsque la loi établit le droit d'interjeter appel des décisions d'un tribunal [telle la Commission des oppositions] sur les questions de droit et de faits, la cour chargée du contrôle de ces décisions n'est pas tenue de se limiter à y chercher des erreurs manifestement déraisonnables. Par ailleurs, l'appel d'une décision d'un tribunal administratif spécialisé [telle la Commission des oppositions] n'est pas exactement comme un appel formé contre une décision d'une cour de première instance. Si le Parlement confie l'examen de certaines questions à un tribunal administratif plutôt qu'aux tribunaux ordinaires, il est permis de présumer que c'est parce que le tribunal administratif apporte un certain avantage que les juges ne sont pas en mesure d'offrir[80].

---

78. *Southam* c. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* (1992), 47 C.P.R. (3d) 240 (Tribunal de la concurrence-redressement); conf. (1995), 127 D.L.R. (4th) 329, 185 N.R. 291, 63 C.P.R. (3d) 67, 21 BLR (2d) 68, [1995] CarswellNat 709, [1995] F.C.J. 1091, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1995/vol3/html/1995fcaa0144.p.en.html, en français à [1995] CarswellNat 1312 (C.A.F. – redressement); (1992), 43 C.P.R. (3d) 161, [1992] CarswellNat 637 (Tribunal de la concurrence – fond) et (1993), 48 C.P.R. (3d) 224 (Tribunal de la concurrence – fond – motifs additionnels); inf. (1995), [1995] 3 C.F. 557, 127 D.L.R. (4th) 263, 63 C.P.R. (3d) 1, 21 BLR (2d) 1, 185 N.R. 321, [1995] CarswellNat 708 (C.A.F. – fond); infirmé quant au fond et confirmé quant au redressement (1997), 71 C.P.R. (3d) 417, 144 D.L.R. (4th) 1, 209 N.R. 20, [1997] 1 R.C.S. 748, [1997] S.C.J. 116, [1997] CarswellNat 368, 50 Adm. L.R. (2d) 199, en français à [1997] CarswellNat 369 (C.S.C.), le juge Iacobucci aux pages 776-777.

79. «Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.»

80. Parce que les tribunaux administratifs possèdent généralement une certaine expertise et sont saisis de problèmes difficiles et complexes, il est nécessaire d'appliquer une norme appelant à plus de retenue que la norme de la simple décision correcte, nous indique l'arrêtiste dans l'affaire *Southam*.

Pour cette raison, à cause de l'expertise présumée de ce type de tribunaux, le contrôle des décisions d'un tribunal administratif [telle la Commission des oppositions] doit souvent se faire non pas en regard de la norme de la décision correcte mais plutôt en fonction d'une norme exigeant de faire montre de retenue. Cette troisième norme devrait être fondée sur la question de savoir si la décision du tribunal est déraisonnable. Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable [*i.e.*, en appel d'une décision d'un tribunal administratif] doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

La différence entre «déraisonnable» et «manifestement déraisonnable» réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable. Cela ne veut pas dire, évidemment, que les juges qui contrôlent une décision en regard de la norme du caractère manifestement déraisonnable ne peuvent pas examiner le dossier. Si la décision contrôlée par un juge est assez complexe, il est possible qu'il lui faille faire beaucoup de lecture et de réflexion avant de saisir toutes les dimensions du problème. Mais une fois que les contours du problème sont devenus apparents, si sa décision est manifestement déraisonnable, son caractère déraisonnable ressortira.

La norme de la décision raisonnable se rapproche de la norme applicable pour le contrôle des conclusions de faits des juges de première instance, où il est généralement admis qu'une cour d'appel doit se prononcer sur les conclusions tirées en première instance en recherchant si elles sont manifestement erronées et non si elles s'accordent avec l'opinion de la cour d'appel sur la prépondérance des probabilités. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erronée», ce dernier prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du critère ou du caractère manifes-

tement déraisonnable. En appel d'une décision d'une cour, le critère est donc celui de la décision manifestement erronée alors qu'en appel d'une décision d'un tribunal administratif, ce critère sera celui de la décision raisonnable[81].

En l'espèce, dans cette affaire *Export*, la preuve additionnelle n'avait pas une grande force probante et ne permettait pas de conclure quoi que ce soit en regard de l'exploitation alléguée de la marque EXPORT[82]: partant, cette preuve additionnelle n'était pas de nature à permettre à la Section de première instance de décider *de novo* de la demande d'enregistrement de Molson. La décision du registraire n'était donc pas déraisonnable et elle aurait donc dû être maintenue.

Affaire du *Comprimé rose de nifédipine*[83]

Dans le cadre d'un appel de la décision du registraire de considérer que la non-adéquation du dessin de la marque de commerce à sa description était une simple «technicalité» sans grande importance, la norme d'examen applicable serait donc celle de la décision raisonnable *simpliciter* ou de la décision mal fondée en raison d'une erreur en droit. En l'espèce, la décision était déraisonnable. La Section d'appel fait également siens les commentaires du juge de première instance voulant qu'il existe un intérêt public lié à l'exactitude du processus d'enregistrement, intérêt qui va bien au-delà des intérêts des parties à l'opposition.

Quant au caractère distinctif[84] de la marque de commerce en cause, le juge de première instance était saisi d'éléments nouveaux

81. On pourrait être *tenté* de résumer cette longue paraphrase de la façon suivante: dans le cas d'une demande de révision judiciaire, le critère est celui de la décision manifestement déraisonnable, dans le cadre d'un appel d'un tribunal de première instance, ce critère est celui de la décision manifestement erronée et, dans le cas d'un appel d'un tribunal administratif, ce critère sera celui de la raisonnabilité de la décision.
82. De fait, la preuve ne permettait pas de conclure que le mot EXPORT seul avait acquis quelque distinctivité puisque ce terme était toujours employé en conjonction avec le terme MOLSON.
83. *Novopharm Ltd.* c. *Bayer Inc.* [COMPRIMÉ ROSE] (1996), 76 C.P.R. (3d) 560, [1996] T.M.O.B. 256, [1996] CarswellNat 2826 (Comm. opp.); inf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 305, [2000] 2 C.F. 553, 179 F.T.R. 260, [1999] F.C.J. 1661, [1999] A.C.F. 1661, *sub nomine Novopharm Ltd.* c. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* (C.F.), j. Evans; conf. (2000), [2000] CarswellNat 2783, [2000] N.R. TBEd N.O. 077, [2000] F.C.J. 1864, [2000] A.C.F. 1864, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27748.o.en.html, en français [2000] CarswellNat 3102, http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27748.o.fr.html (C.A.F.).
84. L'appréciation duquel demeure toujours une question de faits.

dont n'avait pas eu connaissance le registraire et il pouvait donc en arriver à sa propre conclusion sur la question de savoir si la couleur vieux rose appliquée sur un comprimé était distinctive.

2.3 Preuve complémentaire en appel

Affaire *Austin*[85]

Dans le cadre d'une procédure en déchéance administrative en vertu de l'article 45 de la loi, le titulaire de la marque n'avait pas produit de preuve en réponse à l'avis du registraire. L'enregistrement avait donc été radié. Sur appel du titulaire, celui-ci a tenté de produire une preuve additionnelle suivant le paragraphe 56(5)[86]. Même si une partie n'a pas produit de preuve devant le registraire, le paragraphe 56(5) lui permet d'en produire en appel[87].

Par contre, la Section d'appel de la Cour fédérale indique que le titulaire devait s'estimer bien chanceux d'avoir échappé aux frais devant la Section de première instance car il devrait être de pratique que lorsqu'un titulaire a fait défaut de produire preuve devant le registraire, il devrait être responsable des frais même s'il gagne par sa preuve additionnelle en appel.

Affaire *U.S. Polo Association (1)*[88]

En appel d'une décision du registraire des marques de commerce, le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*[89]

85. *Austin Nichols & Co.* c. *Cinnabon, Inc.* [SWIRL DESIGN] (1997), 76 C.P.R. (3d) 45, 135 F.T.R. 303, [1997] A.C.F. 1153, [1997] F.C.J. 1153, 73 A.C.W.S. (3d) 1032, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21135.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol4/html/1998fca23197.p.en.html (C.F.), j. Rouleau; conf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513, 231 N.R. 362, [1998] 4 C.F. 569, [1998] F.C.J. 1352, [1998] CarswellNat 1812, 154 F.T.R. 319n, en français http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol4/html/1998fca23197.p.en.html, [1998] CarswellNat 2807 (C.A.F.).
86. «Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.»
87. Arrêt indirectement commenté par Barry GAMACHE, «Court Rules on Filing of Evidence On Appeal From Opposition Board», (2000) 14 *W.I.P.R.* 43.
88. *Polo Ralph Lauren Corp.* c. *United States Polo Association* [U.S. POLO ASSOCIATION] Un jugement inédit rendu le 1996-06-18 par le juge Dubé, dossier T-189-96 (C.F.); conf. (1997), [1997] CarswellNat 2551, [1997] N.R. Uned 151, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21359.o.fr.html (C.A.F.).
89. Preuve additionnelle «56. (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.»

permet preuve additionnelle[90]. Cette preuve se fait par voie d'affidavit[91]. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un affidavit, c'est-à-dire que la déposition ait été signée par l'affiant et celui-ci assermenté en présence d'un commissaire à l'assermentation ou autre personne autorisée à administrer ce serment[92].

En l'espèce, le contre-interrogatoire de l'affiant[93] avait clairement démontré que ce dernier n'avait jamais signé son affidavit, ce qui n'avait apparemment pas empêché un notaire public américain d'assermenter une signature qui se trouvait néanmoins sur le document qu'on lui présentait.

Sur requête de l'intimée, l'affidavit a été supprimé du dossier mais l'introduction d'un affidavit de remplacement du même «affiant» a été permis. La Section d'appel n'a pas vu là motif à intervention dans l'exercice de la discrétion du juge de première instance et a donc confirmé laconiquement le jugement *a quo*[94].

---

90. «Dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande [ou appel], le demandeur [ou appelant] dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de la demande»: Règle 306 des *Règles de la Cour fédérale du Canada (1998)*.
91. Tel que défini au paragraphe 35(1) de la *Loi d'interprétation* (L.R.C. (1985), c. I-21). On pourra également référer à l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada* (L.R.C. (1985), c. C-5) et aux règles 80 et suivantes des *Règles de la Cour fédérale (1998*).
92. Par exemple, l'une des personnes mentionnées aux articles 52 et 53 de la *Loi sur la preuve au Canada* (L.R.C. (1985), c. C-5), 219 et 220 de la *Loi sur les tribunaux judiciaires* (L.R.Q., c. T-16) ou 44 et 45 de la *Loi sur la preuve d'Ontario* (S.R.O. 1990, c. E-23).
93. Il est utile de rappeler ici que depuis l'entrée en vigueur, le 1998-04-25, des *Règles de la Cour fédérale (1998*), le contre-interrogatoire d'un affiant dans le cadre d'une procédure sous la Partie 5 [qui comprend les appels d'une décision du registraire des marques de commerce] ne nécessite plus, selon la règle 309, la permission préalable de la cour.
94. Cela soulève des questions diverses sur un certain je-m'en-foutisme trop souvent observé dans la pratique quant au caractère solennel du serment. Une référence à l'alinéa 138b) du *Code criminel* canadien (L.R.C. (1985), c. C-34) devrait sans doute en amener certains à réfléchir sur les dangers inhérents à utiliser un affidavit que l'on sait être faux. Une consultation des dossiers T-189-96 et A-517-96 laisse également pantois sur la facilité avec laquelle, sans grande explication et malgré la gravité objective de l'infraction, le juge de première instance a néanmoins permis, sans grande explication, l'introduction d'un affidavit de remplacement.

2.4 Délai d'appel

Affaire *Renters News*[95]

Auto Mart a, à temps, produit auprès du greffe un avis d'appel d'une décision défavorable du registraire qui rejetait sa demande d'opposition. Toutefois, une copie de l'avis d'appel n'avait pas été signifiée à l'intimée dans le délai prescrit[96].

La Section d'appel de la Cour fédérale rappelle que pour un tel jugement interlocutoire, le juge a discrétion pour accorder une prolongation de délai pour signifier un avis d'appel et peut tenir compte, entre autres, des chances de succès de l'appel ou de l'existence même de motifs d'appel sérieux.

3. DÉCHÉANCE ADMINISTRATIVE SOUS L'ARTICLE 45

3.1 Portée des procédures

Affaire *Value Village*[97]

Une procédure sous l'article 45 est de portée limitée et ne doit être confondue avec une action en contrefaçon ou, encore, en radiation judiciaire.

Affaire *Paris Blues*[98]

La requérante en déchéance ne peut produire de preuve. Une cession antérieure à la date d'émission de l'avis, quoique non enre-

95. *Auto Mart Magazine Ltd.* c. *Arthur* [RENTERS NEWS & design] (1997), 76 C.P.R. (3d) 122, [1997] F.C.J. 1185, [1997] A.C.F. 1185, [1997] N.R. Uned 13, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21161.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21161.o.fr.html (C.A.F.).
96. «L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis...» alors que le paragraphe 56(1) indique un délai de 2 mois, sauf permission de la Cour.
97. *Value Village Stores Ltd.* c. *Value Village Markets (1990) Ltd.* [VALUE VILLAGE] (1995), 60 C.P.R. (3d) 502, 95 F.T.R. 83, [1995] F.C.J. 542, [1995] A.C.F. 542, [1995] CarswellNat 1868 (C.F.), j. Jerome; conf. (1996), 206 N.R. 182, [1996] F.C.J. 1494, [1996] A.C.F. 1494, [1996] CarswellNat 1996, 121 F.T.R. 80n, 206 N.R. 182 (C.A.F.).
98. *Sim & McBurney* c. *Buttino Investments Inc.* [PARIS BLUES] (1994), [1994] T.M.O.B. 77 (Comm. opp.) G.W. Partington; conf. (1996), 66 C.P.R. (3d) 77, 108 F.T.R. 148, 61 A.C.W.S. (3d) 575, [1996] F.C.J. 208, [1996] A.C.F. 208, [1996] CarswellNat 206 (C.F.), j. Tremblay-Lamer; conf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 482,

gistrée, rendra pertinente la preuve d'emploi du cessionnaire [*i.e.*, une cession peut être valide même si non enregistrée]. La marque n'a pas à apparaître sur les factures mêmes, pourvu que l'on puisse associer celles-ci aux objets vendus [par exemple, par les numéros de modèles].

De plus, dans un arrêt parallèle[99], la Section d'appel de la Cour fédérale a indiqué que, pour avoir droit au temps de déplacement prévu par le point 24 du tarif B, il faut en faire la demande à la Cour, ce qui, dans le cas d'un appel, veut dire une demande devant le banc d'appel.

3.2 Contemporanéité de l'emploi

Affaire *Castillo*[100]

Une seule transaction dans la période pertinente devra avoir été faite dans le cours normal des affaires pour constituer un emploi suffisant. Par contre, la Section d'appel de la Cour fédérale a clairement indiqué ne pas vouloir faire siens les propos du juge de première instance selon lesquels «a single sale divorced from all context might now be considered to be adequate use as a result of the amendment made to Section 45 in 1994».

Affaire *Friday*[101]

Les modifications apportées en 1993 aux articles 45 et 50 de la *Loi sur les marques de commerce* ont un caractère déclaratoire et donc un effet rétroactif pour toutes les procédures en instance, tant

220 N.R. 6, [1997] F.C.J. 1208, [1997] A.C.F. 1208, [1997] CarswellNat 1966, 137 F.T.R. 80n, http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21238.o.fr.html, en français [1997] CarswellNat 1667 (C.A.F.).

99. *Sim & McBurney* c. *Buttino Investments Inc.* [PARIS BLUES] (1997), 77 C.P.R. (3d) 512 221 N.R. 209, [1997] F.C.J. 1607, [1997] A.C.F. 1607, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21591.o.en.html (C.A.F. – taxation).

100. *Bacardi & Co.* c. *Quarry Corp*. [CASTILLO] (1996), 72 C.P.R. (3d) 25, 124 F.T.R. 264, [1996] F.C.J. 1671, [1996] A.C.F. 1691, 68 A.C.W.S. (3d) 157, [1996] CarswellNat 2292, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1996/orig/html/1996fcaa0480.o.en.html (C.F.), j. Lutfy; conf. (1999), 86 C.P.R. (3d) 127, 238 N.R. 71, [1999] F.C.J. 345, [1999] A.C.F. 345, [1999] CarswellNat 368, 162 F.T.R. 320n, http://www.cmf. gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24157.o.en.html (C.A.F.).

101. *TGI Friday's of Minnesota, Inc.* c. *Canada (Registrar of Trade Marks)* [FRIDAY] (1981), [1982] 2 C.F. 241, 57 C.P.R. (2d) 127, [1981] CarswellNat 75, 123 D.L.R. (3d) 292 (C.F.), j. Joyal (*sub nomine Lindy* c. *Registrar of Trade Marks*); inf. (1999), 241 N.R. 362, [1999] F.C.J. 682, [1999] A.C.F. 682, [1999] CarswellNat 652, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24368.o.fr.html (C.A.F.).

devant le registraire que devant la Section de première instance ou la Section d'appel.

En 1980, dans le cadre d'une procédure sous l'article 45, le registraire avait décidé de la radiation de la marque de commerce **FRIDAY** parce qu'il n'avait pas été établi que le propriétaire inscrit de la marque, un nommé Lindy, l'avait utilisée; c'est plutôt la corporation de ce dernier qui l'avait employée alors qu'elle n'était pas inscrite comme usager[102].

En 1981, le juge de première instance avait maintenu la décision du registraire en estimant qu'en raison des mots «est employée au Canada» à l'article 45, il fallait que ce soit le propriétaire inscrit qui emploie la marque en cause, à moins que l'usager réel ne soit «usager inscrit» sous le régime de l'article 49[103] et, de ce fait, soit «habilité» à utiliser la marque.

En 1993 toutefois, l'article 50 était modifié[104] pour abroger le système des usagers inscrits et le remplacer par un système de licence sous contrôle. Malgré le fait que cet article soit entré en vigueur plus de 12 ans après la date du jugement contesté et que la décision de la Section d'appel de la Cour fédérale ait été rendue elle-même plus de 18 ans après ce jugement, la portée rétroactive de l'article 50 ayant été voulue par le législateur, la Section d'appel devait tenir compte du caractère déclaratoire, même si cela avait pour effet de donner une interprétation rétroactive.

3.3 Nature de l'emploi

Affaire *The Limited*[105]

La preuve du titulaire doit être précise quant à chacun des éléments à démontrer. Plus particulièrement, même au vu d'une preuve additionnelle, voici comment la Section d'appel s'exprimait:

---

102. Avant juin 1993, seul le titulaire d'une marque de commerce pouvait employer celle-ci et l'emploi de la marque de commerce par un tiers était de nature à invalider la marque, à moins que ce tiers n'ait été inscrit au registre des marques comme «usager inscrit» de cette marque de commerce, auquel cas l'emploi par ce tiers valait comme emploi du titulaire et ne faisait pas perdre à la marque de commerce sa distinctivité.
103. Abrogé en juin 1993 et remplacé par un système de contrôle d'emploi par licence en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.
104. L.C. 1993, c. 15, art. 69.
105. *Boutique Limité Inc.* c. *Limco Investments, Inc.* [THE LIMITED] (1994), 52 C.P.R. (3d) 548 (Comm. opp.) D.J. Martin; conf. (1996), 68 C.P.R. (3d) 500, 114

> Dans le cas des nouveaux affidavits, nous constatons un manque constant de précision en ce qui a trait aux dates auxquelles chaque marchandise aurait été vendue [...] ne la soustrait pas en soi à l'obligation d'établir la vente des marchandises précises au cours de la période pertinente.

Par ailleurs, dans la mesure où la marque incriminée n'avait pas été employée pour des marchandises, il fallait se demander si celles-ci avaient été employées en liaison avec des «services de vente au détail de vêtements pour dames». Étant donné qu'une vente à un Canadien aux États-Unis n'équivaut pas à l'emploi d'une marque dans le cours normal des activités au Canada et que le titulaire n'avait aucun magasin au Canada, les seules ventes possibles devaient être faites au moyen de commandes téléphoniques.

Ayant radié les marchandises de l'enregistrement du fait que le propriétaire n'avait pas prouvé l'emploi de l'une ou l'autre de ces marchandises enregistrées au Canada, le registraire ne pouvait donc pas conclure qu'un service téléphonique avait été employé au Canada ou que du crédit avait été accordé au moyen d'une carte de crédit **THE LIMITED** relativement à ces marchandises. En ce qui a trait à la livraison au Canada de marchandises achetées aux États-Unis ou à un remboursement avec une vente survenue aux États-Unis, la preuve était tout à fait insuffisante. Par ailleurs, il est rappelé que la publicité d'une marque n'équivaut pas à l'emploi de cette marque en liaison avec des services[106].

Affaire *Vitaliano Pancaldi*[107]

Une différence mineure entre la marque enregistrée et la marque employée ne risquant pas de tromper les consommateurs non avertis ou de créer préjudice ne fera pas conclure au non-emploi

---

F.T.R. 230, [1996] F.C.J. 989, [1996] A.C.F. 989, [1996] CarswellNat 1066 (C.F.), j. Joyal; mod. (1998), 84 C.P.R. (3d) 164; 232 N.R. 190, [1998] F.C.J. 1419, [1998] A.C.F. 1419, [1998] CarswellNat 1960, 158 F.T.R. 319n, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23295.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23295.o.fr.html (C.A.F.).

106. 4(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».

107. *Mantha & Associates* c. *Cravatte de Pancaldi s.r.l.* [VITALIANO PANCALDI (WHITE)] (1998), 84 C.P.R. (3d) 455, 154 F.T.R. 289, [1998] F.C.J. 1636, [1998] A.C.F. 1636, [1998] CarswellNat 2235, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23468.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23468.o.fr.html (C.F.), j. Teitelbaum; conf. (2000), [2000] F.C.J. 13, [2000] A.C.F. 8, 179 F.T.R. 319n, [2000] CarswellNat 38, 253 N.R. 294, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca25817.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca25817.o.fr.html (C.A.F.).

de la marque enregistrée[108]. Des photocopies d'étiquettes annexées à un affidavit sont recevables en preuve pour démontrer l'emploi de la marque. Le juge peut également consulter un dictionnaire pour déterminer de la nature d'une marchandise particulière [*i.e.*, un mouchoir de poche est un foulard][109].

Affaire *Stainshield*[110]

Il s'agissait de déterminer si la marque de commerce **STAINSHIELD** était employée en liaison avec des «services de traitement anti-taches applicables à des tapis».

Dans un premier temps, la Section d'appel rabroue le juge de première instance qui était d'avis qu'aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le rôle du registraire se limitait à déterminer si une marque de commerce était employée. Le registraire, de rappeler la Section d'appel, ne doit pas se limiter à déterminer si une marque de commerce est employée: il doit déterminer si cette marque est employée en liaison avec les marchandises ou services en liaison spécifiés dans l'enregistrement et ce, suivant les termes mêmes du paragraphe 45(3).

Même si la question de l'emploi en est une de fait, la Section d'appel intervient en corrigeant le registraire qui avait décidé qu'une marque de commerce employée en liaison avec des services appliqués à un produit avant qu'il soit vendu constitue une utilisation en liaison avec des marchandises et non une utilisation en liaison avec des services[111].

---

108. Voir la reproduction des marques en cause en annexe B.
109. Peut-être est-ce là faire beaucoup dire à un arrêt qui ne fait que deux paragraphes...
110. *Sim & McBurney* c. *Gesco Industries, Inc*. [STAINSHIELD] (1996), [1996] T.M.O.B. 198 (Registraire) D. Savard; inf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 289, 138 F.T.R. 130, [1997] F.C.J. 1466, [1997] A.C.J. 1466, [1997] CarswellNat 1966, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21464.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21464.o.fr.html (C.F.), j. Wetston; inf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 480, 195 D.L.R. (4th) 239, [2001] 1 F.C.D. 33, 180 F.T.R. 283n, 262 N.R. 132 [2000] F.C.J. 1766, [2000] CarswellNat 2563, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27624.o.en.html, en français à [2001] 1 C.F.F. 37, http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27624.o.fr.html (C.A.F.).
111. «En fait, les motifs de la registraire indiquent que pour qu'une marque de commerce soit considérée comme étant employée en liaison avec des services, les services doivent être fournis directement au public et non à un produit avant d'être vendus au public. En rendant cette décision, nous croyons que la registraire a commis une erreur sur une question fondamentale d'interprétation législative dont l'importance dépasse les faits de l'espèce et à l'égard de laquelle la Cour a le droit d'intervenir»: le juge Rothstein, au paragraphe 5.

Pour qu'il y ait «emploi», les services mentionnés au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* n'ont pas à être des services offerts au public indépendamment des marchandises. Si les services entrent dans la production de marchandises, la marque de commerce liée à ces services n'est pas nécessairement une marque de commerce employée en liaison uniquement avec les marchandises. Les services peuvent donc être accessoires aux marchandises mais cela ne signifie pas que la marque de commerce n'est pas employée en liaison avec les services. Le terme «services» doit faire l'objet d'une interprétation large.

3.4 Circonstances spéciales

Affaire *Snackery Krusteaz*[112]

La simple intention de vouloir réutiliser une marque non employée ne saurait donner ouverture aux circonstances spéciales du paragraphe 45(3). Par contre, une telle intention couplée à des mesures actives prises avant la date de l'avis sont recevables, de même que la preuve de l'exploitation en résultant, même si cette exploitation est postérieure à l'avis.

4. RADIATION D'UN ENREGISTREMENT

4.1 Marque de distributeur

Affaire *Monte Cristo*[113]

Lorsqu'une marque associe le manufacturier comme la source du produit, le distributeur de ce dernier ne peut prétendre être pro-

112. *Oyen Wiggs Green & Mutula* c. *Pauma Pacific Inc.* [SNACKERY KRUSTEAZ] (1995), 65 C.P.R. (3d) 396, [1995] T.M.O.B. 260 (Comm. opp.) D. Savard; conf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 48, [1997] F.C.J. 1126, [1997] A.C.F. 1126, [1997] CarswellNat1539, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21085.o.fr.html (C.F.), j. Jerome; conf. (1999), 84 C.P.R. (3d) 287, [1999] F.C.J. 139, [1999] A.C.F. 139, 73 A.C.W.S. (3d) 1033, [1999] CarswellNat 170, [1999] N.R. Uned 5, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca23946.o.en.html, en français http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca23946.o.fr.html (C.A.F.).

113. *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd.* c. *Skyway Cigar Store* [MONTE CRISTO, ROMEO Y JULIETA, H. UPMAN HABANA] (1998), 81 C.P.R. (3d) 203, 147 F.T.R. 54, [1998] F.T.R. TBEd JN021, [1997] F.C.J. 678, [1997] A.C.F. 678, [1998] CarswellNat 826, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol4/fasc2/fiche/html/1998fca22682.f.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22682.o.fr.html (C.F.), j. Teitelbaum; mod. (1999), 3 C.P.R.

priétaire de la marque[114]. Une action en violation et en tromperie commerciale sont différentes. Sur jugement sommaire en vertu de la règle 213[115], il faut prouver des faits spécifiques qui indiqueront qu'il y a une véritable question à débattre[116]. En l'espèce, les quatre marques de commerce en question étaient apposées sur des produits du cigare à Cuba par le fabricant manufacturier et son licencié principal. Ces marques restaient sur le produit au point de la vente au détail. Le distributeur canadien ajoutait simplement son estampille de distributeur exclusif au Canada sur les boîtes. Or, les marques en cause étaient enregistrées au nom du distributeur. Malgré l'enregistrement des marques, celles-ci distinguaient les marchandises du fabricant et non celles du distributeur et, partant, étaient invalides.

Affaire *Shilling Oil*[117]

Une défense d'acquiescement à l'encontre d'une action par laquelle le manufacturier tente de faire radier la marque que son distributeur a enregistrée se fonderait sur un principe d'équité.

En cette affaire, le distributeur canadien avait enregistré en son nom la marque qu'il distribuait, vraisemblablement pour se prévenir d'importations parallèles. Cet enregistrement avait toutefois

(4th) 501, [1999] F.C.J. 1749, [1999] A.C.F. 1749, 176 F.T.R. 159n, [1999] CarswellNat 2449, 251 N.R. 215, [1999] N.R. TBEd DE 004, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25556.o.en.html, en français http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca25556.o.fr.html (C.A.F.).

114. La décision de la Section de première instance est autrement commentée par Barry GAMACHE, «Distributor Not Entitled to Register Trade-Marks, Federal Court Decides», (1998) 12 *W.I.P.R.* 259 et par Christopher J. PIBUS, «Federal Court Expunges Prominent Cigar Brands», (1998) 5-4 *I.P.* 300; voir également Stephanie CHONG, «Trade-Marks Case Law Update, Or Liquor, Cars, Drugs, and Cigars: Lifestyles of the Beautiful and Famous», (2000) 17 *C.I.P.R.* 161, à §5.1.

115. Une partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration ou rejetant tout ou partie de celle-ci.

116. Ou, pour employer l'expression consacrée, il s'agit de donner le «best kick at the can»!

117. *Ling Chi Medicine Co. (H.K.) Ltd.* c. *Persaud* [SHILLING OIL] (1997), 72 C.P.R. (3d) 201, 128 F.T.R. 33, [1997] F.C.J. 144, [1997] A.C.F. 144, 69 A.C.W.S. (3d) 155, [1997] CarswellNat 166, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20112.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/vol1/fasc4/fiche/html/1997fca20112.f.en.html (C.F.), j. Tremblay-Lamer; inf. (1998), 81 C.P.R. (3d) 369, 232 N.R. 61, [1998] F.C.J. 861, [1998] A.C.F. 851, [1998] CarswellNat 1169, 158 F.T.R. 159n, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/vol4/fasc2/fiche/html/1998fca22693.f.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22693.o.fr.html (C.A.F.).

été fait sans l'accord préalable du manufacturier, qui avait été mis devant le fait accompli; celui-ci, lent à la détente ou parce que les relations d'affaires avec son distributeur étaient au beau fixe, prit treize ans avant d'intenter son recours en radiation de l'enregistrement obtenu par son distributeur.

Toutefois, pour se prévaloir d'une telle défense d'acquiescement, la partie qui l'invoque[118] ne doit avoir rien à se reprocher[119]. Le distributeur avait une obligation de nature fiduciaire envers le manufacturier qu'il distribuait et, s'étant approprié la marque de ce dernier, il a rompu cette obligation, n'a pas agi de bonne foi et ne peut donc se prévaloir de cette défense et ce, même si le manufacturier a attendu près de treize ans pour attaquer l'enregistrement.

4.2 Marque officielle

Affaires *USA Hockey*[120] et *USA Basketball*[121]

Un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle par une autorité publique que publie le registraire en vertu de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* ne se conteste pas par voie d'action en radiation.

4.3 Motifs de radiation

Affaire *Decarie*[122]

En réponse à une action en injonction et dommages devant la Cour supérieure du Québec contre l'un de ses concessionnaires,

118. En l'espèce, bien sûr, le distributeur canadien.
119. C'est la théorie des mains propres suivant le brocard: «He who comes in equity must have clean hands».
120. *Canadian Olympic Assn.* c. *USA Hockey, Inc.* [USA HOCKEY] (1997), 74 C.P.R. (3d) 348, 72 A.C.W.S. (3d) 346, [1997] F.C.J. 824, [1997] A.C.F. 824, [1997] CarswellNat 941, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20792.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20792.o.fr.html (C.F.), j. Jerome; conf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 259, [1999] F.C.J. 1602, [1997] A.C.F. 1602, [1999] CarswellNat 2057, [1999] N.R. Uned 128, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25440.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20792.o.fr.html (C.A.F.).
121. *Canadian Olympic Assn.* c. *USA Basketball* [USA BASKETBALL] (1997), [1997] CarswellNat 942 (C.F.), j. Jerome; conf. (1999), [1999] F.C.J. 1600, [1999] A.C.F. 1600, [1999] CarswellNat 2058, [1999] N.R. Uned 127, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25438.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca25438.o.fr.html (C.A.F.).
122. *General Motors du Canada* c. *Décarie Motors Inc.* [DECARIE] (1998), 160 F.T.R. 262, [1998] F.C.J. 1447, [1998] A.C.F. 1447, [1998] CarswellNat 2828,

General Motors du Canada demandait la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce **DECARIE**[123] de l'intimée Décarie Motors Inc. de même qu'une ordonnance forçant cette dernière à inclure un désistement du droit à l'emploi du terme «Décarie» hors de sa marque de commerce graphique **DECARIE**[124], principalement pour cause de descriptivité[125] quant au lieu d'origine[126] et perte de distinctivité. Les marques de commerce en cause sont ci-après reproduites:

DECARIE

Enregistrement TMA 439 504

Enregistrement TMA 474 485

http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23319.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23319.o.fr.html (C.F.), j. Blais; mod. (2000), [2000] F.C.J. 1653, [2000] CarswellNat 2530, 264 N.R. 69, 2000 N.R. TBEd N.O. 0004, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27531.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27531.o.fr.html (C.A.F.).

123. Enregistrement T.M.A. 439504 obtenu le 1995-02-17 sur preuve de distinctivité acquise au sens du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.
124. Enregistrement T.M.A. 474485 du 1997-04-10.
125. Suivant la prohibition de l'alinéa 12(1)b) de *la Loi sur les marques de commerce*, dont la portion pertinente se lit comme suit: «[...] une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants [...] 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, [...] du lieu d'origine de ces marchandises ou services.»
126. Le commerce de vente d'automobiles de l'intimée Décarie Motors Inc. est situé sur le boulevard Décarie à Montréal. Bien des autos y circulent quotidiennement et, aux heures de pointe, il est facile d'assimiler ce boulevard à un immense stationnement...

Dans un premier temps, la Section d'appel indique que l'invalidité d'un enregistrement peut résulter de deux types de fausses déclarations, savoir i) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles et ii) celles qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites ici imposées à la requérante par l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*[127] à l'enregistrement auraient été insurmontables. En tenant compte de la présomption générale de bonne foi, la Section d'appel écarte ce moyen au motif que la requérante n'avait pas à répondre à plus que ce que l'examinateur demandait[128].

Par ailleurs, *prima facie* descriptive du lieu d'origine des services du titulaire, la marque de commerce **DECARIE** n'avait pu être enregistrée que sur preuve à l'examinateur de distinctivité acquise par des activités importantes. La Section d'appel pose que le caractère distinctif qui a été reconnu au moment de l'enregistrement doit demeurer pour résister à une demande de radiation judicaire[129]. Pour déterminer de la radiation d'un enregistrement pour perte de caractère distinctif, il faut plutôt se placer au moment où les procédures sont instituées[130].

La preuve d'emploi par le titulaire du terme «décarie» seul était pauvre, sinon même très pauvre. Couplée à cela, la preuve de l'existence de deux autres concessionnaires automobiles incorporant le

---

127. En l'espèce, une première objection de l'examinateur fondée sur la non-enregistrabilité du terme «Décarie» comme n'étant principalement qu'un nom de famille, contrairement à l'alinéa 12(1)a).

128. La question de l'examinateur devait se comprendre dans le cadre d'une objection patronymique et la requérante n'avait donc pas à aller de l'avant en indiquant qu'il y avait également deux autres concessionnaires automobiles dont la dénomination comportait le terme «Décarie». Et, d'ajouter la juge Desjardins pour la Cour, au paragraphe 25: «Exiger de l'intimée qu'elle déclare des faits autres que ceux liés à la question du registraire et l'obliger à répondre à une question liée à une demande faite en vertu du paragraphe 12(2), lorsqu'une telle question n'a pas été posée, l'obligerait à prévoir toutes sortes d'obstacles potentiels à l'enregistrement d'une marque proposée et à en traiter à l'avance. Rien dans la loi et la jurisprudence n'impose une telle norme de conduite.»

129. De fait, le juge de première instance qui entend une demande de radiation en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, rappelle la juge Desjardins au paragraphe 31, «ne siège pas en appel ni n'exerce un contrôle judiciaire de la décision du registraire d'enregistrer une marque de commerce».

130. Le paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce* se lisant pour partie comme suit: «L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants: a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement; b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement», cela ne semblait pas faire l'objet de débats judicaires ou doctrinaux. L'arrêt rendu chasse donc toute équivoque, s'il en était.

terme «Décarie» dans leur nom commercial[131], a fait conclure en l'absence de distinctivité de la marque de commerce **DECARIE**[132].

La Section d'appel ordonne donc la radiation pure et simple de l'enregistrement se rapportant à la marque de commerce nominale **DECARIE**. Quant à la marque de commerce graphique, son enregistrement pourra être maintenu pourvu que son titulaire inclue un désistement au droit à l'emploi exclusif du terme «Décarie» hors de la marque de commerce[133].

4.4 Divers

Affaire *Keramchemie*[134]

Une taxation sur une base partie/partie peut être ordonnée pour condamner la mauvaise foi procédurale d'une partie mais ne peut viser des procédures interlocutoires antérieures pour lesquelles il y avait déjà eu une adjudication de dépens.

---

131. Suivant l'arrêt rendu dans l'affaire *Molson Breweries* c. *John Labatt Ltd.* [EXPORT] [(2000), 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] F.C.J. 159, [2000] CarswellNat 178, 252 N.R. 91, [2000] 3 C.F. 145, [2000] N.R. TBEd F.E. 045, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/vol3/html/2000fca26005.p.en.html, en français [2000] CarswellNat 1754 (C.A.F.)], l'exclusivité dans l'emploi n'est pas une exigence du caractère distinctif d'une marque de commerce mais demeure une circonstance dont il faut tenir compte pour évaluer le caractère distinctif, particulièrement, ajoute la juge Desjardins au paragraphe 37, «lorsque la marque est elle-même faible».

132. La formulation utilisée par la juge Desjardins laisse cependant peut-être à désirer. Celle-ci, en effet, est «d'avis que la marque de commerce de l'intimée n'avait pas acquis de caractère distinctif au moment de l'engagement des procédures en radiation». Aux termes de l'alinéa 18(1)b) et du raisonnement même tenu par la juge Desjardins, il aurait sans doute été préférable d'indiquer que la marque de commerce de l'intimée n'était plus distinctive – ou n'avait pas maintenu sa distinctivité – au moment de l'engagement des procédures.

133. Cette approche de la Section d'appel, pour surprenante qu'elle semble à première vue, se fonde sans doute sur les pouvoirs inhérents que se donne la Cour fédérale sur le registre des marques de commerce et sur une certaine appréhension de l'alinéa 41(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* qui permet que soit apportée au registre une modification par inscription d'un désistement qui n'étend pas les droits conférés par l'enregistrement existant de la marque de commerce.

134. *Keramchemie GmbH* c. *Keramchemie (Canada) Ltd.* [KERAMCHEMIE] (1995), 63 C.P.R. (3d) 342, [1995] F.C.J. 1267, 101 F.T.R. 142, [1995] CarswellNat 1753 (C.F.), j. Reed; mod. (1998), 83 C.P.R. (3d) 223, [1998] F.C.J. 1375, 154 F.T.R. 318n, [1998] CarswellNat 1903, 238 N.R. 72, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23202.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23202.o.fr.html (C.A.F.).

En l'espèce, à la veille de l'audition d'une action en radiation judiciaire des enregistrements de marques détenus par la compagnie canadienne, celle-ci abandonnait volontairement les enregistrements en cause. L'audience ne procédait donc pas et était remise *sine die*. Toutefois, à la même date, sans en informer l'autre partie ou la Cour, la compagnie canadienne produisait de nouvelles demandes d'enregistrement pour les même marques que celles dont elle venait d'abandonner volontairement l'enregistrement, ce qui ne fut découvert que lors de la publication.

Sur taxation, le protonotaire estima que la conduite de la compagnie canadienne était indéfendable et, pour sanctionner celle-ci, ordonna une taxation sur une base partie/partie pour l'ensemble des procédures au dossier, même celles pour lesquelles il y avait déjà eu une ordonnance de style «costs shall follow the suit» ou «costs shall be paid to one party in any event of the cause». Cet octroi de dépens fut confirmé par la Section de première instance. La Section d'appel cassa dans la mesure où les décisions pour lesquelles des dépens partie/partie avaient été accordés étaient subséquentes aux agissements répréhensibles de la compagnie canadienne et avaient déjà été adjugés sans directives particulières quant à une taxation partie/partie.

Affaire de la *Boîte à ordures inclinée*[135]

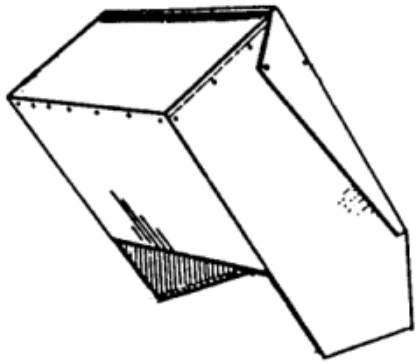
Dans le cadre d'une requête introductive d'instance[136] visant la radiation d'un signe distinctif, la Section d'appel confirme la discrétion[137] qu'avait la juge de première instance d'ordonner le

135. *WCC Container Sales Ltd.* c. *Haul-All Equipment Ltd.* [SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN]. Un jugement inédit rendu le 1997-09-15 par la juge Tremblay-Lamer, dossier T-1385-97 (C.F.); conf. (1998), [1998] F.C.J. 914, [1998] A.C.F. 914, 1998 N.R. Uned 135, [1998] CarswellNat 1244, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca22765.o.fr.html (C.A.F.).

136. Avant l'entrée en vigueur, le 1998-04-01, des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, le recours en radiation prévu par le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce* pouvait se faire, entre autres, par voie de requête introductive d'instance en vertu de la règle 704 des *Règles de la Cour fédérale du Canada*. Depuis, ce recours ne s'exerce plus par requête mais par voie de demande en vertu de la partie V des *Règles de la Cour fédérale (1998),* règle 300 et suivantes.

137. En vertu de la règle 704 des *Règles de la Cour fédérale du Canada*, telle qu'elle était en vigueur lors du jugement de première instance, l'interrogatoire d'un affiant ne pouvait se faire qu'avec la permission de la Cour, à charge pour celui qui voulait interroger d'en démontrer la réelle nécessité. En vertu des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, le contre-interrogatoire n'est plus assujetti à une telle permission, la règle 308 prévoyant nommément que celui-ci doit être effectué à l'intérieur d'un certain délai.

contre-interrogatoire d'un des affiants de la requérante relativement à des paragraphes vagues et ambigus de son affidavit, paragraphes qui avaient trait au développement du contenant qui faisait l'objet du signe distinctif en cause. Ce dernier est ci-après reproduit:



Affaire *Tristelle*[138]

Depuis l'entrée en vigueur des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, le déroulement des procédures doit obéir à un échéancier statutaire. Ainsi, dans le cas d'une demande de radiation judiciaire d'un enregistrement de marque de commerce ou d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce, une demande d'audience doit être déposée dans les 180 jours qui suivent l'introduction de la demande ou de l'appel[139]. À défaut, la Cour fixera un examen de l'état de l'instance, examen au terme duquel le demandeur aura à justifier des raisons pour lesquelles la demande ou l'appel ne devrait pas être rejeté[140].

---

138. *Importations alimentaires Stella Inc.* c. *National Cheese Company Limited* [TRE STELLE] (1999), 2 C.P.R. (4th) 8, 167 F.T.R. 78, [1999] F.C.J. 702, [1999] A.C.F. 702, [1999] CarswellNat 1674, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24577.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24577.o.fr.html (C.F.) protonotaire Morneau; conf. (1999), [1999] F.C.J. 834, [1999] A.C.J. 834, [1999] CarswellNat 1568, [1999] F.T.R. Uned 322, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24624.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24624.o.fr.html (C.F.), j. Denault; conf. (2000), [2000] A.C.F. 1816, [2000] CarswellNat 2676, [2000] N.R. TNEd N.O. 060, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27698.o.fr.html (C.A.F.).
139. Règle 380(1)b).
140. Règle 382(2).

Deux questions sont alors à déterminer:

a) quelles sont les raisons du retard et celles-ci excusent-elles ce retard?

b) qu'est-ce que le demandeur propose pour faire avancer le dossier[141]?

En l'espèce, une demande de radiation judicaire avait été introduite en décembre 1996[142] et le dossier était inactif depuis mars 1997, de l'admission de l'appelante. Celle-ci, suivant le protonotaire, n'avait pas justifié de son retard et proposait la régularisation du dossier par la production du mémoire défaillant dans un temps supérieur à celui prévu par les Règles. L'empressement de l'appelante à parachever les procédures était donc mis en doute et, le retard inexcusable, la demande était donc rejetée. La Section de première instance confirmait le jugement, en insistant sur le caractère discrétionnaire de la décision portant sur le premier volet, savoir la justification du retard.

Dans son arrêt confirmatif, la Section d'appel indique laconiquement que puisqu'il n'était pas déraisonnable de conclure que, vu le caractère inacceptable du retard, l'appelante devait poser des gestes concrets et positifs pour faire avancer le dossier. Plus particulièrement, son simple engagement à respecter un nouvel échéancier n'était pas suffisant; il aurait fallu, par exemple, que l'appelante joigne à ses représentations un projet du mémoire qu'elle était en défaut de produire ou qu'elle propose un échéancier ferme, témoignant de son désir de se rendre à audience. Cela confirme la volonté de la Cour fédérale de ne pas servir de cour d'archives pour des dossiers inactifs.

---

141. *Baroud* c. *Canada* (1998), 160 F.T.R.R. 91, [1998] F.C.J. 1729, [1998] CarswellNat 2334, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23558.o.en.html (C.F.), j. Hugessen.

142. Suivant la règle 501(1), les *Règles de la Cour fédérale (1998)* s'appliquent également aux procédures instituées avant l'entrée en vigueur de celles-ci, le 1998-02-25.

5. REDRESSEMENTS POUR USURPATION

5.1 Action en violation de marque de commerce

Affaire *Pardham*[143]

Pour qu'il y ait usurpation de marque de commerce en liaison avec des marchandises, il faut qu'il y ait «emploi» au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*[144].

Les demanderesses reprochaient aux défenderesses de «distribuer, entreposer, expédier, transborder et exporter» du Canada des produits fabriqués par la demanderesse licenciée. Il n'était pas reproché aux défenderesses de vendre de tels produits au Canada. Tenant pour avéré que les défenderesses avaient simplement acheté de grandes quantités de produits **COCA-COLA** véritable auprès d'un tiers détaillant pour ensuite les réexporter en vue de les revendre à l'étranger, à l'encontre de l'intention manifeste des demanderesses, le juge de première instance en était venu à la conclusion que les défenderesses n'avaient pas «employé» les marques au sens de l'article 4.

Ayant ainsi conclu à l'absence d'emploi, il pouvait être tiré que les activités reprochées aux défenderesses ne contrevenaient pas aux violations prévues aux articles 19[145], 20[146] et 22[147] de la *Loi sur les marques de commerce* puisque chacune de ces dispositions n'aurait engagé la responsabilité des défenderesses que dans le cas d'un «emploi» de la marque.

---

143. *Coca-Cola Ltd.* c. *Pardham* [COCA-COLA] (1997), 77 C.P.R. (3d) 501, 139 F.T.R. 223, [1997] F.C.J. 1639, [1997] A.C.F. 1639, 76 A.C.W.S. (3d) 406, [1997] CarswellNat 2212, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21586.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21586.o.fr.html (C.F.), j. Wetston conf. (1999), 85 C.P.R. (3d) 489, 240 N.R. 211, [1999] F.C.J. 484, [1999] A.C.F. 484, 172 D.L.R. (4th) 31, 87 A.C.W.S. (3d) 1104, [1999] CarswellNat 598, 163 F.T.R. 260n, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24286.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24286.o.fr.html (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), [1999] S.C.C.A. 338 (C.S.C.).

144. «Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.»

145. Droits conférés par l'enregistrement.

146. Violation.

147. Dépréciation de l'achalandage.

Avec succès, les défenderesses ont également invoqué la théorie du premier emploi ou de l'épuisement du droit, savoir qu'une fois que des marchandises portant les marques des demanderesses avaient été vendues par elles dans le cours normal des affaires, la revente subséquente des mêmes marchandises portant les mêmes marques de commerce ne pouvait constituer un «emploi» donnant ouverture à une poursuite. Le résultat recherché par les demanderesses aurait nécessité un engagement contractuel de la part des défenderesses à ne pas exporter les marchandises portant les marques de commerce des demanderesses.

Par ailleurs, l'article 8 de la *Loi sur les marques de commerce*[148] crée simplement une relation de garantie entre le cédant d'un produit et le cessionnaire et ce, dans un cadre contractuel [*i.e.*, les défenderesses étaient autorisées à vendre le produit avec la marque puisqu'il s'agissait d'un produit d'origine].

Enfin, le paragraphe 4(3)[149] ne crée pas un droit d'action automatique fondé simplement sur le fait d'exporter. Le paragraphe 4(3) a pour objet de permettre aux producteurs canadiens qui ne vendent pas leurs marchandises localement mais les expédient simplement à l'étranger de démontrer qu'il y a eu emploi au Canada aux fins de faire enregistrer leur marque de commerce au Canada. Le paragraphe 4(3) pourrait aussi avoir de l'importance du fait qu'il permettrait d'intenter une action pour usurpation contre la personne qui expédierait des marchandises contrefaites à partir du Canada sans vendre localement. Ce paragraphe 4(3) n'a cependant pas pour effet de créer un «emploi» au sens de la loi dans les cas où des marchandises authentiques du propriétaire de la marque de commerce sont expédiées à partir du Canada[150].

---

148. «Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou de colis portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d'avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée, que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l'égard de ces marchandises.»

149. «Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.»

150. Arrêt autrement commenté par Diane LEDUC CAMPBELL, «Federal Court Finds No Violation Of Trade-mark in Grey Goods Case», (1999) 13 *W.I.P.R.* 185 et David REIVE et al., «Coca-Cola v. Pardham: Grey Marketing Becomes Black and White», (2000) 7 *I.P.* 411; voir également Stephanie CHONG, «Trade-Marks Case Law Update, Or Liquor, Cars, Drugs, and Cigars: Lifestyles of the Beautiful and Famous», (2000) 17 *C.I.P.R.* 161, à §5.2.

Affaire *Levi Strauss*[151]

La demanderesse cherchait à faire radier deux allégations de la défense portant sur l'acquiescement général de la demanderesse et sur un abus des voies de droit. Rappelant qu'une procédure devait être lue dans son ensemble et non par paragraphes isolés, la Section d'appel en a conclu qu'il était loisible à un défendeur d'alléguer que i) le titulaire d'une marque pouvait, par ses conduite et attitude, avoir fait perdre à la marque sa distinctivité et ii) que le titulaire d'une marque pouvait, par ses procédures, commettre un abus des voies de droit [dans la mesure, toutefois, où une base factuelle était alléguée].

Affaire *Allstate*[152]

C'est à la partie qui veut faire scinder l'instance[153] qu'incombe le fardeau de prouver qu'en l'absence de renvoi sur la détermination des dommages, le procès au fond sera indûment rendu plus complexe. Le test peut être qualifié par rapport à un critère de «unnecessary complexity» tout comme à un critère de «efficient use of time and resources». Le principe qui demeure, c'est que la scission est l'exception car il est généralement plus efficace de juger en même temps de la question de la responsabilité et de celle des dommages.

En l'espèce, l'action de la demanderesse était fondée sur la violation de marques de commerce enregistrées et d'un délit de substitution (*passing-off*). Or, rappelle la juge de première instance, «Les trois éléments nécessaires à une action en passing-off sont donc: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur»[154]. Dès lors, au vu d'une preuve non contredite du

151. *Levi Strauss & Co.* c. *Roadrunner Apparel Inc.* [DOUBLE ARCUATE DESIGN] (1997), 76 C.P.R. (3d) 129, [1997] F.C.J. 1432, [1997] A.C.F. 1432, [1997] CarswellNat 2112, 221 N.R. 93, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21395.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21395.o.fr.html (C.A.F.).

152. *Allstate Insurance Co. of Canada* c. *Grant* [ALLSTATE]. Une décision inédite rendue le 1999-04-26 par le protonotaire Lafrenière, dossier T-2560 (C.F.); confirmée par un jugement inédit rendu le 1999-05-17 par la juge McGillis (C.F.); conf. (2000), 261 N.R. 106, [2000] CarswellNat 1293, [2000] F.C.J. 1024, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26943.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26943.o.fr.html (C.A.F.).

153. Voir la règle 153 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* de même que l'article 273.1 du *Code de procédure civile* du Québec.

154. Tiré de *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.* [comprimés de métoprolol] (1992), [1992] 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321, [1992] CarswellOnt 1007, 2 O.R. (3d) xi, http://www.

défendeur que la preuve au procès des dommages et de la responsabilité sera liée[155], l'instance ne doit pas être scindée.

Accorder ou non une telle scission relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui ne justifiera un arrêt réformateur qu'advenant une erreur manifeste dans la compréhension des faits ou l'application du droit.

Affaire *Big Sisters*[156]

Nouvel arrêt confirmatif où la Section d'appel s'exprime en ces termes: «Nous avons profité de la longue argumentation qui visait à montrer les erreurs dans le jugement du juge de première instance. Nous ne voyons aucune erreur manifeste ou dominante dans ses conclusions.»

Il s'agissait, entre autres, de déterminer si les emploi et adoption par la défenderesse des dénomination et marque **BIG BROTHERS AND SISTERS OF CANADA**[157] enfreignaient les marques officielles **BIG SISTERS**, **BIG SISTERS OF CANADA** et **BIG SISTERS OF ONTARIO** (et graphisme)[158] de la demanderesse. Les marques en cause sont ci-après reproduites:

---

lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1992/vol3/html/1992scr3_0120.html, en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1992/vol3/html/1992rcs3_0120.html (C.S.C.), le juge Gonthier à la page 297 C.P.R.

155. «The evidence at trial on damages and liability will necessarily be intertwined», plaidait le défendeur, au paragraphe 4 du jugement de la Section de première instance.

156. *Big Sisters Association of Ontario* c. *Big Brothers of Canada* [BIG BROTHERS] (1997), 75 C.P.R. (3d) 177, 131 F.T.R. 161, [1997] F.C.J. 627, [1997] A.C.F. 627, [1997] CarswellNat 783, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20576.o.fr.html (C.F.), j. Gibson; conf. (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, 166 F.T.R. 160n, 242 N.R. 171, [1999] CarswellNat 1012, [1999] F.C.J. 809, [1999] N.R. TBEd JN033, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24594.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24594.o.fr.html (C.A.F.). La demande d'injonction interlocutoire avait été précédemment refusée; (1994), 56 C.P.R. (3d) 355, 80 F.T.R. 289, [1994] CarswellNat 535, [1994] F.C.J. 959 (C.F. – injonction interlocutoire) j. McGillis.

157. La défenderesse avait déjà obtenu, le 1973-08-05, sous le numéro T.M.O. 900658, la publication d'un avis d'adoption et d'emploi à titre de marque officielle de la marque BIG BROTHERS. Ce qui était donc en cause, c'est l'inclusion d'une référence sororale.

158. De façon surprenante, et sans doute dans un excès de zèle, le traducteur de la version française a également traduit les marques en cause!

BIG SISTERS	**BIG SISTERS OF CANADA**	BIG SISTERS ASSOCIATION OF ONTARIO growing together	**BIG BROTHERS AND SISTERS OF CANADA**
TMO 902589	TMO 902588	TMO 902014	TMO 902241
1986-04-02	1986-04-02	1985-09-25	1987-01-07
Demanderesse	Demanderesse	Demanderesse	Défenderesse

Première question: quel critère faut-il appliquer pour déterminer si une marque est composée d'une marque officielle ou dont la ressemblance est telle que l'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque officielle[159]?

La ressemblance entre la marque officielle et la marque adoptée est le seul facteur dont il faut tenir compte et les critères de confusion énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* sont non pertinents[160] lorsqu'il s'agit de déterminer la

159. Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* se lit comme suit: «Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: [...] n) tout insigne, écusson, marque ou emblème: [...] (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; [...]»

160. Cet énoncé est tiré du jugement de première instance dans l'affaire *Association olympique canadienne* c. *Konica Canada Inc*. [OLYMPIC/OLYMPIC] (1987), 18 C.P.R. (3d) 470, 18 C.I.P.R. 223, 18 F.T.R. 1, [1987] CarswellNat 787, [1987] F.C.J. 1054 (C.F. – injonction interlocutoire), j. Martin; (1990), [1990] 2 C.F. 703,

ressemblance prohibée par le paragraphe 9(1)[161]. Le critère de ressemblance est moins sévère que le critère de confusion: il ne s'agit pas d'une comparaison directe qui supposerait un examen rigoureux et consciencieux. La question est de savoir si une personne familière avec la marque officielle de la demanderesse mais qui s'en souvient imparfaitement pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque de la défenderesse. Même dans le cas d'une marque officielle, le fardeau de démontrer la ressemblance ou la confusion repose sur la demanderesse. En l'espèce, la marque de la défenderesse ne ressemble pas à celles de la demanderesse.

Deuxième question: les marques de la demanderesse sont-elles opposables à la défenderesse?

Le fait que le registraire ait permis la publication de la marque de la défenderesse subséquemment à la publication des marques de la demanderesse est, rappelle le juge de première instance, sans pertinence.

Entre autres questions[162], il faut se demander si, au moment de la publication de l'avis public d'adoption et d'emploi, les marques en cause étaient employées à titre de marques officielles: c'est là une

---

30 C.P.R. (3d) 60, 35 F.T.R. 59, 69 D.L.R. (4th) 432, [1990] CarswellNat 640, [1990] F.C.J. 256, [1990] A.C.F. 256 (C.F.), j. Denault; infirmé pour d'autres motifs (1991), [1992] 1 C.F. 797, 135 N.R. 143, 39 C.P.R. (3d) 400, 85 D.L.R. (4th) 719, 53 F.T.R. 85n, [1991] CarswellNat 163, [1991] F.C.J. 1153, [1991] A.C.F. 1153 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1992), [1992] 1 R.C.S. viii, 41 C.P.R. (3d) v, 89 D.L.R. (4th) vii, 140 N.R. 237n, [1992] S.C.C.A. 11 (C.S.C.), où le juge Denault s'était exprimé comme suit: «La ressemblance de la marque officielle avec la marque adoptée est le seul facteur dont il faut tenir compte; d'autres considérations jugées pertinentes dans les affaires de marques de commerce, comme celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5), ne sont pas pertinentes en l'espèce.»

161. Toutefois, le juge Gibson prend bien soin d'ajouter, au paragraphe 81: «Je ne considère pas que cet énoncé écarte l'application de l'alinéa 6(5)e) qui prévoit que lorsqu'il s'agit de déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux portent à confusion, il est possible de prendre en compte 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. Par voie de conséquence, je ne souscris pas à l'argument de l'avocat des demanderesses selon lequel le paragraphe 6(5), particulièrement les facteurs qui y sont énoncés, sont dénués de toute pertinence aux fins de la présente affaire.»

162. De façon intéressante, on notera que le juge ne ferme pas la porte à la possibilité pour la Cour d'intervenir si un avis public d'adoption et d'emploi à titre de marque officielle est donné pour des motifs illégitimes; il indique qu'en l'espèce de tels motifs n'ont pas été démontrés et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le sujet.

condition préalable à leur opposabilité. La simple publication, à cet égard, ne constitue pas une preuve suffisante de cet emploi[163].

Affaire *Alarme Sentinelle*[164]

Autre arrêt confirmatif où l'on conforte l'avocat de l'appelante en indiquant que, malgré une plaidoirie habile, il n'a pas réussi à démontrer une erreur du juge de première instance qui justifierait l'intervention de la Section d'appel.

En 1996, principalement sur la base de ses marques de commerce enregistrées **ALARME SENTINELLE** employées depuis 1980 pour «l'exploitation d'une entreprise d'installation de systèmes de sécurité qui déclenche un signal de situation critique, l'entretien et la maintenance de ces systèmes et le contrôle et la surveillance de ces systèmes à partir d'un poste de contrôle central», la demanderesse tentait d'obtenir une injonction empêchant la défenderesse d'employer la marque de commerce **HOME SENTINEL** pour des «systèmes d'alarme résidentiels sans fil» et demandant la radiation de l'enregistrement de cette marque de commerce.

La Section de première instance conclut que, «bombardés de messages publicitaires, les consommateurs moyens d'aujourd'hui sont passablement avertis lorsqu'il s'agit de faire des achats et de comparer des noms de marques, de sorte qu'ils ne doivent pas être tenus pour «complètement dénués de mémoire» (*without powers of recollection*) ou «totalement inconscients» (*totally unaware*) ou mal informés de ce qui se passe autour d'eux». Il y a certes chevauchement entre les champs d'activité des parties (*i.e.,* la sécurité résidentielle) mais les produits eux-mêmes sont différents (*i.e.*, alarmes haut de gamme coûteuses *viz*. consommateur bricoleur).

---

163. Le jugement, à la fin du paragraphe 77, n'est pas très clair, ni en français ni en anglais. On pourrait cependant en inférer que celui qui allègue une marque officielle aura, malgré la publication, le fardeau de prouver qu'il y a eu emploi préalable à la publication.

164. *Man and His Home Ltd.* c. *Mansour* [ALARME SENTINEL] (1999), 87 C.P.R. (3d) 218, 163 F.T.R. 270, [1999] CarswellNat 266, [1999] F.C.J. 230, [1999] A.C.F. 230, 86 A.C.W.S. (3d) 405, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca24018.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24018.o.fr.html (C.F.), j. Denault; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 68, 185 F.T.R. 289n, [2000] CarswellNat 2140, [2000] F.C.J. 1528, [2000] A.C.F. 1528, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27407.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca27407.o.fr.html (C.A.F.). La demande d'injonction interlocutoire avait été rejetée: (1996), 72 C.P.R. (3d) 239, 163 F.T.R. 270, [1996] CarswellNat 2029, 86 A.C.W.S. (3d) 405, [1996] F.C.J. 1558, [1996] A.C.F. 1558, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1996/orig/html/1996fcaa0544.o.en.html (C.F. – injonction interlocutoire), j. Tremblay-Lamer.

En ce qui a trait aux marques de commerce elles-mêmes (**ALARME SENTINELLE** et **HOME SENTINEL**), leur proximité s'explique par le peu de distinctivité inhérente du terme «sentinelle/sentinel» dans le domaine des services de sécurité, protection ou surveillance, ce que tendrait à confirmer la présence au registre des marques de trois autres marques incorporant le terme «sentinel» en liaison avec de tels services.

Enfin, une comparaison globale des marques de commerce en cause force la Section de première instance à conclure qu'à tout prendre, il n'y a pas de ressemblance ou de risque de confusion:

Marque de la demanderesse

Marque de la défenderesse

5.2 Action pour commercialisation trompeuse

Affaire *Target*[165]

L'action pour violation de marque de commerce n'obéit pas aux mêmes critères que l'action en «passing-off». Il s'agissait d'une action en violation de marques de commerce enregistrées et tromperie commerciale. Sur requête pour jugement sommaire, le juge de première instance avait constaté qu'aucune des quatre marques alléguées n'avait été employée par la défenderesse. Le juge pouvait donc

165. *1013579 Ontario Inc.* c. *Bedesse Imports Ltd.* [TARGET, RED SPOT, COW & GIRL, CHATAK] (1996), [1996] F.C.J. 909, [1996] A.C.F. 909 (C.F.), j. Jerome; mod. (1997), 77 C.P.R. (3d) 163, [1997] F.C.J. 1504, [1997] A.C.F. 1504, [1997] N.R. Uned 174, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca21438.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca21438.o.fr.html (C.A.F.).

rendre jugement en faveur de la demanderesse relativement à l'action en contrefaçon. L'action en commercialisation trompeuse, elle, était une cause d'action distincte et indépendante de l'action en contrefaçon et aurait donc dû être tranchée séparément par le juge.

Affaire *Linen Depot*[166]

Une preuve par sondage pour démontrer la confusion est recevable. Le contre-interrogatoire de l'expert va de soi; par contre, l'interrogatoire des téléphonistes interviewers ne sera permis que sur requête motivée et ce, afin d'éviter les «expéditions de pêche».

Affaire *Enterprise*[167]

Les dispositions[168] des articles 3, 4 et 5 de la *Loi sur les marques de commerce* ne sont pas des dispositions de fond, mais simplement déterminatives en ce qu'elles ne font que créer des présomptions[169].

Pour qu'une marque de commerce employée à l'étranger soit protégée au Canada, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit notoire («famous»): il doit y avoir preuve que celle-ci jouit d'un degré suffisant de reconnaissance et d'achalandage et il n'est donc pas nécessaire que la marque soit bien connue au sens de l'article 5[170]. Dès

166. *Boutique Linen Chest (Phase II) Inc.* c. *Wise* [LINEN DÉPÔT] (1997), [1997] J.Q. 1371 (C.S. Québec), j. Crépeau; inf. (1997), 80 C.P.R. (3d) 540, REJB 97-02690, J.E. 97-1983, [1997] A.Q. 3189, [1997] CarswellNat 2016 (C.A. Québec).

167. *Enterprise Rent-A-Car Co.* c. *Singer* [ENTREPRISE] (1996), 66 C.P.R. (3d) 453, [1996] 2 C.F. 694, 109 F.T.R. 185, [1996] F.C.J. 340, 61 A.C.W.S. (3d) 1208, [1996] CarswellNat 2506, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1996/vol2/html/1996fcaa0111.p.en.html, en français [1996] CarswellNat 370 (C.F.) McKeown; conf. (1998), 79 C.P.R. (3d) 45, 223 N.R. 114, [1998] F.C.J. 182, [1998] A.C.F. 182, 146 F.T.R. 158n, [1999] 1 C.F. 531, [1998] CarswellNat 290, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca22003.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca22003.o.fr.html, [1998] CarswellNat 2880 (C.A.F.).

168. Arrêt autrement commenté par Barry GAMACHE, «Federal Court Rules on Meaning of 'Deeming' Clauses in Trade-marks Act», (1998) 12 *W.I.P.R.* 139.

169. Sur la question des présomptions, voir en général: Léo DUCHARME, *Précis de la preuve*, 4e éd. (Montréal, Wilson & Lafleur, 1993), John SOPINKA et al., *The Law of Evidence in Canada* (Toronto, Butterworths, 1992), M.N. HOWARD et al., *Phipson on Evidence*, 14th ed. (London, Sweet & Maxwell, 1990) et Colin TAPPER, *Cross and Tapper on Evidence*, 9th ed. (London, Butterworths, 1999).

170. «Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas: a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada; b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque: (i) soit dans toute publication

lors, jouissant d'un degré de reconnaissance certain, la demanderesse était bien fondée dans son recours[171].

Affaire *Real Clothes*[172]

Au stade d'un préalable, ne sera ordonnée que la production de la documentation se rapportant aux ventes de produits portant la marque incriminée et non à toutes les ventes d'une partie[173].

Affaire *Jac Dale Robes*[174]

Dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse, les dommages compensatoires accordés à un demandeur devraient être calculés à partir des profits nets réalisés de la commercialisation des contrefaçons et non à partir des profits bruts. Toutefois, dans la mesure où les défendeurs, par leur refus de dévoiler leurs marges bénéficiaires, ont empêché cette preuve, la Cour d'appel du Québec n'a pas vu motif d'intervention dans la décision du juge de première instance qui avait accordé ces dommages sur la base du profit brut, seule donnée disponible[175].

En ce qui a trait à l'octroi de dommages exemplaires, la Cour d'appel conclut cependant qu'on ne peut prétendre que tout manque-

---

imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.»

171. Ironiquement, le 20 octobre 1998, la Commission des oppositions concluait que la même marque de la demanderesse n'avait pas été révélée au sens de l'article 5: 87 C.P.R. (3d) 544. Voir enregistrement T.M.A. 508,117 du 16 février 1999.

172. *Saks & Co.* c. *Adventurers of England Trading Into Hudson's Bay* [REAL CLOTHES] (1997), 71 C.P.R. (3d) 573, [1997] CarswellNat 155 (C.F.), j. Pinard, mod (1998), 84 C.P.R. (3d) 327; [1998] CarswellNat 2317, 1998 N.R. Uned 214, [1998] F.C.J. 1707, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1998/orig/html/1998fca23549.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1998/orig/html/1998fca23549.o.fr.html (C.A.F.).

173. Pourtant, au titre de l'article 53.2, il n'est pas impossible de concevoir qu'une marque ait servi d'appât pour les autres activités d'une défenderesse; présumément, c'est au stade d'une référence qu'il faudra faire cette preuve, mais...

174. *Azoulay* c. *Azoulay* [JAC DALE ROBES] (1997), REJB 1997-03428, [1997] A.Q. 4009 (C.S.Q.) j. Croteau; infirmé partiellement (2000), REJB 2000-21409, J.E. 2001-92, [2000] J.Q. 5370, http://www.soquij.qc.ca/jugements/200012fr.html (2000-12-06) (C.A.Q.).

175. Il est parfois de ces objections à la preuve qui, plus tard en cours d'instance, viennent hanter le plaideur...

ment contractuel constitue une contravention à l'article 6 du *Code civil du Québec*[176].

Affaire de la *Capsule vert et gris de fluoxétine*[177]

Pour leurs anti-dépresseurs[178], les défenderesses Novopharm, Apotex et Nu-Pharm utilisaient des capsules de mêmes taille, forme et couleurs que celles utilisées par la demanderesse Eli Lilly pour son fameux PROZAC.

Il est d'abord rappelé[179] que dans une affaire d'imitation trompeuse, il est nécessaire de prendre en considération les consommateurs potentiels[180] du produit en question ainsi que les consommateurs actuels.

Il est possible que des capsules de mêmes taille, forme et couleurs puissent fonder une action en commercialisation trompeuse. Toutefois, dans une telle action, il est essentiel que la demanderesse prouve un achalandage[181] lié à sa marque de commerce ou à sa

176. «Toute personne a le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la Loi.» Dans la mesure où le concédant violait l'exclusivité prévue par la licence, il était séduisant de plaider que le licencié était privé de la jouissance paisible de la libre disposition de ses biens. La Cour d'appel du Québec n'a pas retenu l'argument puisque cet article du Code civil n'est accompagné d'aucune disposition permettant d'octroyer des dommages exemplaires en cas de sa violation et qu'il n'y avait pas eu de perte de jouissance. Le jugement de première instance a donc été modifié pour supprimer l'octroi de dommages punitifs.

177. *Eli Lilly & Company* c. *Novopharm Ltd.* [CAPSULE VERT ET GRIS DE FLUOXÉTINE] (1997), 73 C.P.R. (3d) 371, 130 F.T.R. 1, 147 D.L.R. (4th) 673, [1997] CarswellNat 728, [1997] F.C.J. 488, [1997] A.C.F. 488, [2001] N.R. TBEd JA030, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20459.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20459.o.fr.html (C.F.), j. Reed; conf. (2000), [2000] F.C.J. 2090, [2000] CarswellNat 3122, http://www.fja.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27986.o.en.html (C.A.F.).

178. En l'espèce, il s'agissait de chlorhydrate de fluoxétine. La fluoxétine appartient à la famille de médicaments appelée inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonimie; elle est utilisée dans le traitement de la dépression, de même que certains troubles comme les comportements obsessionnels-compulsifs, la boulimie et l'autisme.

179. Suivant la démonstration du juge Gonthier dans *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.* [comprimés de métoprolol] (1992), [1992] 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321, [1992] CarswellOnt 1007, 2 O.R. (3d) xi, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1992/vol3/html/1992scr3_0120.html, en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1992/vol3/html/1992rcs3_0120.html (C.S.C.).

180. Difficile, sinon même impossible, à définir vu la nature du produit.

181. Autrement défini comme le résultat de l'association, dans l'esprit des consommateurs, de la marque de commerce ou de l'apparence avec les marchandises

présentation. Ici, la preuve de la demanderesse n'a pas démontré que l'apparence de la capsule de son médicament servait d'élément identificateur de la source ou de l'origine commerciale en fonction duquel le consommateur choisit le médicament. La preuve démontrait plutôt que le consommateur associait taille, forme et couleurs à la nature du médicament plutôt qu'à l'origine de celui-ci. L'apparence d'un produit d'ordonnance ne donne donc pas naissance *ipso facto* à un droit de marque de commerce.

Sur le marché, l'apparence de la capsule ne sert pas d'élément identificateur en fonction duquel le consommateur choisit une marque de fluoxétine plutôt qu'une autre. Si les défenderesses ont choisi des capsules semblables à celles de la demanderesse, ce n'est pas pour faire passer[182] leurs capsules pour celles de la demanderesse mais plutôt pour permettre au public de reconnaître un médicament dont les effets thérapeutiques sont les mêmes que celui de la demanderesse. L'apparence de la capsule des défenderesses n'avait donc pas pour effet d'amener le consommateur à demander leurs produits plutôt que celui de la demanderesse.

L'utilisation par la juge de première instance de la formulation «significant likelihood of confusion» alors que l'alinéa 7b) ne fait référence qu'à une «vraisemblance de confusion» sans qualifier celle-ci de significative n'est pas erronée. Elle vise simplement à poser que la preuve de la demanderesse n'est pas minimaliste et doit démontrer une confusion sinon actuelle, du moins probable[183].

6. RECOURS INTERLOCUTOIRE

6.1 Injonction interlocutoire

Affaire *Harfouche*[184]

L'utilisation par une compagnie de taxis d'un numéro de téléphone semblable [322-6000] à celui d'une autre société de taxis

d'un demandeur ou avec une source ou une origine commerciale, que les consommateurs puissent ou non identifier cette source.

182. Au sens de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

183. À cet égard, la juge Desjardins, pour la cour, indique, au paragraphe 59, qu'il n'existe pas de formule sacramentelle: «There are no magic words to be used to determine the level to be reached. One can find in the case law phrases such as «significant likelihood of confusion», «no reasonable likelihood of confusion», «real likelihood of confusion», «substantial number» (of prospective consumers would be deceived) and «significant percentage».»

184. *Association coopérative de taxi de l'Est de Montréal* c. *Harfouche* [352-6000/322-6000] (1997), REJB 97-01633, J.E. 97-1525, [1997] A.Q. 2388, [1997] CarswellQue 678 (C.A. Québec).

[352-6000] ne constitue pas pour autant un délit de commercialisation trompeuse. L'irrecevabilité d'un interlocutoire ne devrait pas être plaidée avant que toute la preuve ait été entendue mais rien n'empêche de présenter une telle irrecevabilité à l'encontre de la demande même, dont l'interlocutoire ne constitue qu'un accessoire[185].

Affaire *Entreprise (2)*[186]

La décision rendue en 1992 dans l'affaire *Toronto Dominion Bank* selon laquelle, dans le cas d'une injonction interlocutoire, les dépens doivent normalement suivre l'issue de la cause, n'a plus d'effet, vu le pouvoir discrétionnaire dont est investie la Cour de par la nouvelle règle 401[187].

Affaire *Kisber*[188]

L'utilisation d'un nom de famille peut être prohibée si celle-ci est de nature à créer de la confusion.

La Cour d'appel du Québec a ici reconnu l'applicabilité au Québec des trois critères de l'arrêt de la Cour suprême dans *Ciba-Geigy*[189] pour une action en tromperie commerciale, savoir:

1. l'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement aux produits ou services fournis en raison du fait que

185. Présumément, l'action avait été libellée comme en étant une de violation de marque de commerce non enregistrée plutôt qu'une action où une confusion volontaire, du fait des activités de la défenderesse, dont l'utilisation d'un numéro de téléphone ainsi sélectionné, aurait été l'un des faits reprochés.

186. *Enterprise Rent-A-Car Co.* c. *Singer* [ENTREPRISE 2] (1999), [1999] F.C.J. 1687, [1999] A.C.F. 1687, [1999] CarswellNat 1877, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25253.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca25253.o.fr.html (C.A.F.).

187. Pour la petite histoire, on notera que, sur une période de 16 mois, les premiers avocats de la demanderesse américaine avaient facturé, en dollars américains, 1 065 309,20 $ à l'entreprise américaine, ce qui fait d'ailleurs présentement l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. *Entreprise Rent-A-Car Co.* c. *Shapiro Cohen Andrews Finlayson* (1997), [1997] O.J. 1405 (C. d'Ontario); conf. (1998), [1998] O.J. 727, [1998] CarswellOnt 707, 157 D.L.R. (4th) 322, 107 O.A.C. 209, 38 O.R. (3d) 257, 80 C.P.R. (3d) 214, 18 C.P.C. (4th) 20, [1998] O.J. 727 (C.A. Ont.); (1998), [1998] S.C.C.A. 162 (C.S.C.).

188. *Kisber & Co.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.* [KISBER] (1998), 82 C.P.R. (3d) 318; REJB 98-05902; J.E. 98-1001; [1998] R.J.Q. 1342, [1998] A.Q. 1255, [1998] CarswellQue 372 (C.A. Québec).

189. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.* [comprimés de métoprolol] (1986), 12 C.P.R. (3d) 76, [1986] CarswellOnt 1085 (C.S. Ont. – inj. interlocutoire); (1990),

> le public associe, dans son esprit, la présentation particulière ou le nom des produits qui lui sont offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le public comme constituant le caractère distinctif des produits ou services d'un demandeur;
>
> 2. que le défendeur a fait une représentation qui amène le public, ou qui est susceptible de l'amener, à croire que les produits ou services du défendeur sont ceux du demandeur;
>
> 3. que le demandeur subit ou est susceptible de subir des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur.

Et la Cour d'appel d'ajouter que, même s'il s'agit de principes de common law, il peut s'avérer utile de les examiner pour déterminer si les défendeurs se sont livrés à une concurrence illicite ou déloyale en vertu des principes généraux de la responsabilité civile et de la *Loi sur les marques de commerce*:

> Si la concurrence est l'âme du commerce, les efforts faits par un concurrent pour enlever à l'adversaire la position qu'il occupe et attirer sa clientèle doivent respecter les règles d'honnêteté et de bonne foi qui sont à la base des transactions commerciales. Lorsqu'un concurrent cherche à s'approprier, par la tromperie, l'avantage de la réputation bien établie du commerce ou du produit de son adversaire, il se livre à une concurrence déloyale.

Dans le cas sous étude, le juge de première instance avait donc fait une erreur en concluant que les mandants, créanciers ou syndics, n'attachaient pas une grande importance au nom de l'entreprise à qui ils confiaient une liquidation de marchandises ou une vente aux enchères. Il fallait plutôt déterminer si les défenderesses avaient agi de façon à laisser croire que leur entreprise était celle de la demanderesse ou associée à celle-ci afin de profiter de l'achalandage acquis non seulement auprès des gens spécialisés mais, encore, du public en général.

---

75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555, [1990] CarswellOnt 964 (C.A. Ont.); inf. (1992), [1992] 3 R.C.S. 120, J.E. 92-1624, 44 C.P.R. (3d) 289, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321, [1992] CarswellOnt 1007, 2 O.R. (3d) xi, http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1992/vol3/html/1992scr3_0120.html, en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1992/vol3/html/1992rcs3_0120.html (C.S.C.).

Par ailleurs, le droit d'utiliser son propre nom en affaires est clairement établi, même au risque d'une certaine confusion avec un concurrent. Toutefois, seul un usage honnête du nom sera protégé. Dans la mesure où le nom de la demanderesse Kisber n'avait pas acquis, dans le domaine des liquidations et des ventes aux enchères, une telle signification secondaire, la demanderesse ne pouvait avoir un droit exclusif de ce nom à l'encontre de la défenderesse. Par contre, la Cour était en droit d'intervenir lorsque la demanderesse avait prouvé que la défenderesse avait tenté de tromper le public par la façon dont elle avait utilisé le nom de Kisber dans les annonces publicitaires [même type d'annonce, importance du terme «Kisber», minimisation du prénom «Ray» ou des autres éléments d'écriture, même aménagement graphique][190]. Dans la mesure où le public a rarement l'occasion de comparer les annonces de la demanderesse et de la défenderesse côte à côte, c'est donc le facteur de la réminiscence imparfaite qui doit prévaloir.

La Cour d'appel propose donc une mesure de redressement limitée. À cet égard, il est utile de reprendre les termes des conclusions:

> Pour toutes ces raisons, je propose qu'une mesure de redressement soit ordonnée afin de faire cesser la concurrence déloyale exercée par les intimés. L'interdiction d'utiliser le nom Kisber ne me paraît pas toutefois une mesure appropriée, en l'espèce. Le nom corporatif Ray Kisber & Associates n'est pas contesté. Les intimés ont acquis le droit de faire affaires sous ce nom à condition de ne pas provoquer de la confusion dans l'esprit de la clientèle. Comme la confusion constatée résulte substantiellement des annonces publicitaires destinées au public, il me paraît que l'injonction devrait être limitée à des mesures assurant la présence d'éléments distinctifs dans les annonces, circulaires et tous les autres documents publiés par les intimés de manière à ce que 1) le nom Kisber n'ait pas un caractère prédominant, 2) que les mots Ray Kisber & Associates soient placés sur une même ligne, 3) qu'ils soient écrits selon des caractères identiques et qu'en plus, 4) il soit indiqué sous le nom corporatif qu'il s'agit d'une compagnie indépendante de Kisber & Co.

190. Voir en annexe C la reproduction de certaines des publicités en cause.

Affaire *Joe Hard Alcoholic Lemonade*[191]

Si les dommages peuvent compenser, alors il n'y aura pas d'injonction interlocutoire et cela d'autant plus que le fonctionnement de l'industrie des alcools permet d'avoir un compte exact des transactions des parties.

Même si, dans le cas d'une injonction *quia timet*[192], la preuve de dommages actuels n'est pas possible et doit donc être inférée, si des dommages éventuels peuvent être fixés lors de leur commission, il n'y aura pas d'injonction. Le seul fait que le demandeur ait une marque enregistrée n'empêche pas que le recours demeure discrétionnaire et doive obéir aux règles relatives à son octroi[193]. Une

191. *Mark Anthony Group, Inc.* c. *Vincor International Inc.* [MIKE'S HARD LEMONADE / JOE HARD ALCOHOLIC LEMONADE] (1998), 80 C.P.R. (3d) 564, [1998] B.C.J. 716, [1998] B.C.T.C. Uned 375, 78 A.C.W.S. (3d) 585, [1998] CarswellBC 706, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/sc/98/04/s98%2D0474.txt (C.S.C.-B. – injonction interlocutoire), j. Brenner; (1998), 80 C.P.R. (3d) 573, [1998] B.C.T.C. Appeal Note 19, 80 A.C.W.S. (3d) 161, [1998] B.C.J. 1348, [1998] CarswellBC 1247, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/ca/98/03/c98%2D0338.txt (C.A.C.-B. – permission d'en appeler), conf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 541, 113 B.C.A.C. 280, [1998] B.C.A.C. Uned 93, [1998] B.C.J. 2475, [1998] CarswellBC 2289, 184 W.A.C. 280, 23 C.P.C. (4th) 232, [1994] 4 W.W.R. 167, 58 B.C.L.R. (3d) 124, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/ca/98/06/c98%2D0602.txt (C.A.C.-B. – injonction interlocutoire).

192. Littéralement: «parce qu'il craint». Il s'agit d'une procédure qui a pour objet d'empêcher que soit posé un acte redouté et susceptible de causer un préjudice sérieux.

193. Voir *Syntex Inc.* c. *Apotex Inc.* [comprimé ovale bleu] (1989), 28 C.P.R. (3d) 40, 32 F.T.R. 39, 27 C.I.P.R. 123 (C.F.); (1989), 28 C.P.R. (3d) 43 (C.F. – sursis); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 139, 126 N.R. 122, [1991] 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 322n, [1991] CarswellNat 1114, [1991] F.C.J. 423 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.); *Syntex Inc.* c. *Novopharm Inc.* [comprimé ovale bleu] (1989), 26 C.P.R. (3d) 481, 25 C.I.P.R. 161, 28 F.T.R. 124 (C.F.); (1989), 27 C.P.R. (3d) 530, 28 F.T.R. 143 (C.F. – motifs additionnels); inf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, 126 N.R. 129, [1991] 3 C.F. F-24, 51 F.T.R. 299n, [1991] CarswellNat 1113, [1991] F.C.J. 424 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1991), [1991] 3 R.C.S. xi, 39 C.P.R. (3d) v, 137 N.R. 391n (C.S.C.); *Sci-Tech Educational Inc.* c. *The Nature Company* [THE NATURE STORE/THE NATURE COMPANY] (1991), 40 C.P.R. (3d) 184, 51 F.T.R. 70, [1992] 2 C.F. F-30, [1991] F.C.J. 1313, [1991] CarswellNat 184 (C.F.); (1992), 41 C.P.R. (3d) 68, 52 F.T.R. 136, [1992] 2 C.F. F-61, [1992] CarswellNat 682, [1992] F.C.J. 34 (C.F. – sursis); inf. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, 141 N.R. 153, [1992] 2 C.F. F-60, 54 F.T.R. 240n, [1992] CarswellNat 665, [1992] F.C.J. 266 (C.A.F.); *National Hockey League* c. *Centre Ice Limited* [CENTER ICE] (1993), 53 C.P.R. (3d) 34-35, 71 F.T.R. 5, [1994] 2 C.F. F-9, [1993] CarswellNat 336 (C.F.); inf. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34-50, 166 N.R. 44, [1994] 2 C.F. F-52, 75 F.T.R. 240n, [1994] CarswellNat 1332, [1994] F.C.J. 68 (C.A.F.). Voir également Jean CARRIÈRE, «Conséquences de l'arrêt Center Ice Limited c. National Hockey League sur la question des dommages irréparables», (1999) 12 *C.P.I.* 209 et

injonction *quia timet* ne requiert donc pas un degré moindre de preuve de dommages.

Affaire *Le Rouet*[194]

Sera suspendue pendant l'appel l'injonction l'interlocutoire qui viserait à interdire à une partie d'utiliser un nom ou une marque, même susceptible de créer de la confusion, lorsque le jugement attaqué comprend des faiblesses manifestes telles la non-évaluation de la coexistence durant de nombreuses années des marques ou noms en cause, la constitution de la défenderesse en corporation avant l'obtention de la raison sociale de la demanderesse et l'obtention par la défenderesse d'un enregistrement de marque de commerce.

Affaire *Business Depot*[195]

Les demandeurs demandaient, en 2000, la dissolution d'une injonction interlocutoire prononcée en 1993[196] et ce, pour absence de diligence[197] dans la poursuite des procédures et un changement radical de circonstances[198] depuis le prononcé de l'injonction[199].

En confirmant le jugement de première instance, la Section d'appel de la Cour fédérale rappelle que la dissolution d'une injonc-

---

Barry GAMACHE, «Allegation of Irreparable Damages Insufficient For Interlocutory Injunction», (1994) 8 *W.I.P.R.* 119.

194. *Rouet métiers d'art (Le)* c. *Rouet (Le)* [LE ROUET] (1999), REJB 99-13972, [1999] CarswellNat 2835 (C.S. Québec – injonction interlocutoire); (1999), J.E. 99-1140, REJB 99-12470, [1999] J.Q. 1735, [1999] CarswellNat 1868 (C.A. Québec – suspension).

195. *Business Depot Ltd. (The)* c. *Canadian Office Depot Inc. (The)* [BUSINESS DEPOT] (2000), 182 F.T.R. 67, [2000] F.C.J. 63, [2000] A.C.F. 63, [2000] CarswellNat 133, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca25891.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca25891.o.fr.html (C.F.), j. Dubé; conf. (2000), 259 N.R. 390, [2000] A.C.F. 1405, [2000] F.C.J. 1405, [2000] 4 C.F. D-66, 186 F.T.R. 180n, [2000] CarswellNat 2023, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca27263.o.en.html (C.A.F.). La demande d'injonction interlocutoire avait été accordée à (1993), 49 C.P.R. (3d) 230, 63 F.T.R. 271, [1993] CarswellNat 367, [1993] F.C.J. 450 (C.F. – injonction interlocutoire), j. Rouleau.

196. *Business Depot Ltd. (The)* c. *Canadian Office Depot Inc. (The)* [BUSINESS DEPOT] (1993), 49 C.P.R. (3d) 230, 63 F.T.R. 271, [1993] F.C.J. 450, [1993] CarswellNat 367 (C.F.), j. Rouleau.

197. Selon la défenderesse requérante, ce retard était de 52 mois...

198. En l'espèce, selon la défenderesse, elle aurait acquis un achalandage important en Ontario pour sa marque OFFICE DEPOT.

199. Le jugement prononçant l'injonction interlocutoire avait été commenté par Diane LEDUC CAMPBELL, «Recent Trademark and Copyright Cases», (1993) 7 *W.I.P.R.* 227.

tion interlocutoire est un redressement extraordinaire et qu'une cour d'appel éprouvera autant de réserves à intervenir sur un tel jugement que sur un jugement qui porterait sur l'injonction interlocutoire elle-même.

Par ailleurs, il incombait à la défenderesse requérante de prouver[200] que la situation actuelle était si différente de celle prévalant lors de l'émission de l'injonction interlocutoire que le contexte en était dramatiquement modifié. En l'absence d'une erreur révisable, le jugement *a quo* est donc maintenu, tout comme l'injonction interlocutoire[201].

Affaire *Island Oasis*[202]

Confirmant le jugement de première instance, la Section d'appel de la cour fédérale pose que si l'exclusivité d'emploi prévue à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* et la présomption de contrefaçon de l'article 20 de la même loi peuvent contribuer à faire ressortir le sérieux de la question à trancher, ce n'est cependant là qu'une partie du test à appliquer dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire.

Ces deux dispositions ne peuvent faire présumer de l'existence ou de la probabilité d'un dommage et encore moins du «dommage irréparable non monétairement compensable» qui est l'autre volet du test. Encore une fois, affirmer l'existence et la crainte d'un préjudice irréparable n'est pas le démontrer[203].

---

200. «That burden is a particularly heavy one» d'indiquer le juge Décary, au paragraphe 6, pour la Cour.
201. S'il est vrai que sept années s'étaient écoulées depuis l'émission de cette injonction, il est également vrai qu'un procès, d'une durée prévue de trente jours, était déjà prévu pour les prochains huit mois. Manifestement, c'était un facteur sous-jacent d'importance dans cet arrêt.
202. *A. Lassonde Inc.* c. *Island Oasis Canada Inc.* [ISLAND OASIS] (2000), 5 C.P.R. (4th) 165, [2000] F.C.J. 186, [2000] A.C.F. 186, [2000] F.T.R. Uned 71, [2000] CarswellNat 266, http://www.cmf.gc.ca/en/cf/2000/orig/html/2000fca26014.o.en.html, en français [2000] CarswellNat 267, http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca26014.o.fr.html (C.F.), j. McGillis; mod. (2000), [2000] A.C.F. 2133, [2001] N.R. TBEd JA048, http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/2000/orig/html/2000fca28006.o.fr.html (C.A.F.).
203. En première instance, au paragraphe 13, la juge s'était exprimée ainsi sur ce point: «En effet, comme c'était le cas dans l'affaire *Centre Ice,* les nombreuses déclarations, que contiennent ces affidavits, selon lesquelles Lassonde subira un préjudice irréparable par suite d'une perte permanente d'une part de

Par contre, la Section d'appel réforme le jugement de première instance qui, en rejetant la demande d'injonction interlocutoire, avait condamné la demanderesse aux dépens en fonction de l'échelle supérieure de la colonne IV[204]. Même si l'adjudication des dépens relève d'un pouvoir discrétionnaire[205], encore faut-il que le jugement qui déroge à la règle en haussant ceux-ci fournisse des motifs qui permettront à une cour d'appel d'apprécier si le juge de première instance s'est bien gouverné en droit.

6.2 Anton Piller

Affaire *Dama*[206]

Apparence de droit et contrefaçon sont des éléments essentiels[207] du recours extraordinaire[208] qu'est l'ordonnance de type *Anton Piller*[209].

---

marché, d'une perte d'achalandage ou de réputation, d'une perte de spécificité, ou d'un affaiblissement de sa marque de commerce, ne sont pas étayées par de quelconques éléments de preuve claire. Malgré le très grand nombre de documents que Lassonde a déposés pour étayer sa demande, on constate, comme on l'a fait dans *Centre Ice*, «qu'il manque de toute évidence» des éléments de preuve clairs établissant l'existence d'un préjudice irréparable».

204. La règle 407 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* prévoit, comme norme, une taxation suivant la colonne III et, suivant les officiers taxateurs, son échelle inférieure.
205. Règle 401 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.
206. *Dama S.p.A.* c. *Moreau* [PAUL & SHARK] (1997), [1997] A.Q. 1236 (C.S. Québec – injonction interlocutoire), j. Carrier; (1997), [1997] A.Q. 1904 (C.A. Québec – permission d'appel); mod. (1997), J.E. 97-1644; REJB 97-02088, [1997] A.Q. 2747, [1997] CarswellQue 788 (C.A. Québec – injonction interlocutoire).
207. S'apparente à certains égards à l'affaire *Pardham* puisque, pour qu'il y ait ouverture au recours, il faut qu'il y ait contrefaçon; le résultat est toutefois bizarre quant à l'interdiction faite par la Cour d'appel au défendeur de s'afficher pour vendre de la marchandise légitime.
208. Pour la petite histoire, on notera que les défendeurs ont formé demande reconventionnelle contre les demandeurs pour abus des voies de droit et que l'un des demandeurs, à titre de défendeur reconventionnel, a poursuivi en garantie le cabinet d'avocats qui le représentait dans cette procédure.
209. Sur ce type d'ordonnances, on consultera, par exemple, Jacques A. LÉGER et al., «Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada», (1990) 2 *C.P.I.* 377; Ronald E. DIMOCK et al., «Intellectual Property Litigation in Canada Before and After NAFTA», (1995) 11 *C.I.P.R.* 339 et Robert J. SHARPE, *Injunction and Specific Performance*, 2e éd. (Toronto, Canada Law Book, 1992), aux nos 2.1100-1.1300 et 2.750-2.0190.

7. MISCELLANÉES

7.1 Licence

Affaire *Friday*[210]

Une entente[211] équivalant à une licence verbale ou couplée avec le contrôle direct ou indirect du titulaire (en l'espèce, président et principal actionnaire de la licenciée) est acceptable pour justifier de l'emploi d'une marque par un licencié. Le caractère déclaratoire – et donc rétroactif – des dispositions de l'article 50[212] de la *Loi sur les marques de commerce* est par ailleurs confirmé par la Section d'appel[213].

Affaire de la *Capsule vert et gris de fluoxétine*[214]

Dans l'affaire en tromperie commerciale visant les taille, forme et couleurs de capsules de fluoxétine, la juge de première instance s'était, en *obiter dictum*, prononcée sur l'absence de licence valable entre la demanderesse américaine et la codemanderesse canadienne, sa filiale à part entière relativement à l'exploitation des capsules de fluoxétine sous une forme particulière à titre de marque de commerce. Partant, en l'absence de licence, l'exploitation de la

210. *TGI Friday's of Minnesota, Inc.* c. *Canada (Registrar of Trade Marks)* [FRIDAY] (1981), [1982] 2 C.F. 241, 57 C.P.R. (2d) 127, [1981] CarswellNat 75, 123 D.L.R. (3d) 292 (C.F.), j. Joyal (*sub nomine Lindy* c. *Registrar of Trade Marks*); inf. (1999), 241 N.R. 362, [1999] F.C.J. 682, [1999] A.C.F. 682, [1999] CarswellNat 652, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca24368.o.fr.html (C.A.F.).

211. On notera ici que dans la traduction officielle du jugement rendu par la Section de première instance dans *Big Sisters Association of Ontario* c. *Big Brothers of Canada* [BIG BROTHERS] (1997), 75 C.P.R. (3d) 177, 131 F.T.R. 161, [1997] F.C.J. 627, [1997] A.C.F. 627, [1997] CarswellNat 783, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20576.o.fr.html (C.F.) le terme «unauthorized licensing» est traduit par «licentiation non autorisée», ce qui n'est pas sans laisser songeur. Enfin! Cela n'est peut-être pas pertinent à une revue du droit des marques mais mérite au moins une note de bas de page...

212. L.C. 1993, c. 15, art. 9; eev 1993-06-09.

213. Arrêt brièvement commenté par Stephanie CHONG, «Trade-Marks Case Law Update, Or Liquor, Cars, Drugs, and Cigars: Lifestyles of the Beautiful and Famous», (2000) 17 *C.I.P.R.* 161, à §5.3.

214. *Eli Lilly & Company* c. *Novopharm Ltd.* [CAPSULE VERT ET GRIS DE FLUOXÉTINE] (1997), 73 C.P.R. (3d) 371, 130 F.T.R. 1, 147 D.L.R. (4th) 673, [1997] CarswellNat 728, [1997] F.C.J. 488, [1997] A.C.F. 488 http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1997/orig/html/1997fca20459.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/cf/1997/orig/html/1997fca20459.o.fr.html (C.F.), j. Reed; conf. (2000), 10 C.P.R. (4th) 10, 265 N.R. 137, [2000] F.C.J. 2090, [2000] CarswellNat 3122, http://www.fja.gc.ca/en/ cf/2000/orig/html/2000fca27986.o.en.html (C.A.F.).

capsule dans ses taille, forme et couleurs, tant par la codemanderesse canadienne que sa propre licenciée, ne bénéficiait pas à la demanderesse américaine et la marque de commerce avait perdu son caractère distinctif.

La Section d'appel ne partage pas cet avis. D'abord, quant à elle, les ententes liant les parties sont claires: il s'agit bel et bien de licences visant l'exploitation des taille, forme et couleurs des capsules de fluoxétine à titre de marque de commerce. Qui plus est, les nouvelles dispositions du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*[215] doivent s'interpréter à la lumière des dispositions législatives antérieures[216] dont le caractère restrictif avait justement donné naissance aux dispositions actuelles de contrôle sous licence. Eu égard au contrôle qu'exerçait la demanderesse américaine sur l'exploitation de sa marque au Canada et l'effet déclaratoire (ou rétroactif) des nouvelles dispositions visant l'exploitation sous licence, la juge de première instance aurait dû conclure qu'il y avait exploitation sous licence et que le bénéfice en échéait au concédant.

7.2 Cession

Affaire *Hydrotech*[217]

Décidé en Ontario, cet arrêt pose que, comme conséquence de l'annulation d'une cession frauduleuse d'une marque d'un débiteur à un créancier qui était détenteur d'une hypothèque sur cette marque,

---

215. Dont texte: «Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.»

216. Avant le 1993-06-08, sous peine de perdre son caractère distinctif, une marque de commerce ne pouvait être concédée à licence que dans la mesure où cette exploitation par un tiers faisait l'objet des agrément et inscription au registre auxiliaire des marques de commerce de ce tiers utilisateur à titre d'usager inscrit (*registered user*).

217. *Hydrotech Chemical Corp.* c. *Min-Chem Canada Ltd.* [AQUABROME] (1997), 48 C.B.R. (3d) 1, 43 O.T.C. 156, 74 A.C.W.S. (3d) 342, [1998] CarswellOnt 3070 (C. d'Ontario), j. Spence; inf. (1999), 87 C.P.R. (3d) 213, [1999] CarswellOnt 392, [1999] O.J. 337, http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/1999/February/hydrotech.html, *sub nomine Lawrason's Chemicals (Bankrupt), Re*, 127 O.A.C. 51 (C.A. Ontario).

il résulte que i) du fait de la cession, le créancier perd son hypothèque et ii) ce créancier ne pourra participer que comme créancier non garanti dans la distribution des sommes résultant de la vente de cette marque.

Affaire *Jac Dale Robes*[218]

Être «propriétaire de la diffusion et de la commercialisation d'une marque de commerce» ne veut pas nécessairement dire qu'on est le propriétaire de la marque. Interprétant le contrat à la lumière de l'ensemble des clauses[219] d'une entente, la Cour d'appel du Québec en est venue à la conclusion que ces termes visaient la cession d'un droit d'usage illimité dans le temps de cette marque de commerce[220].

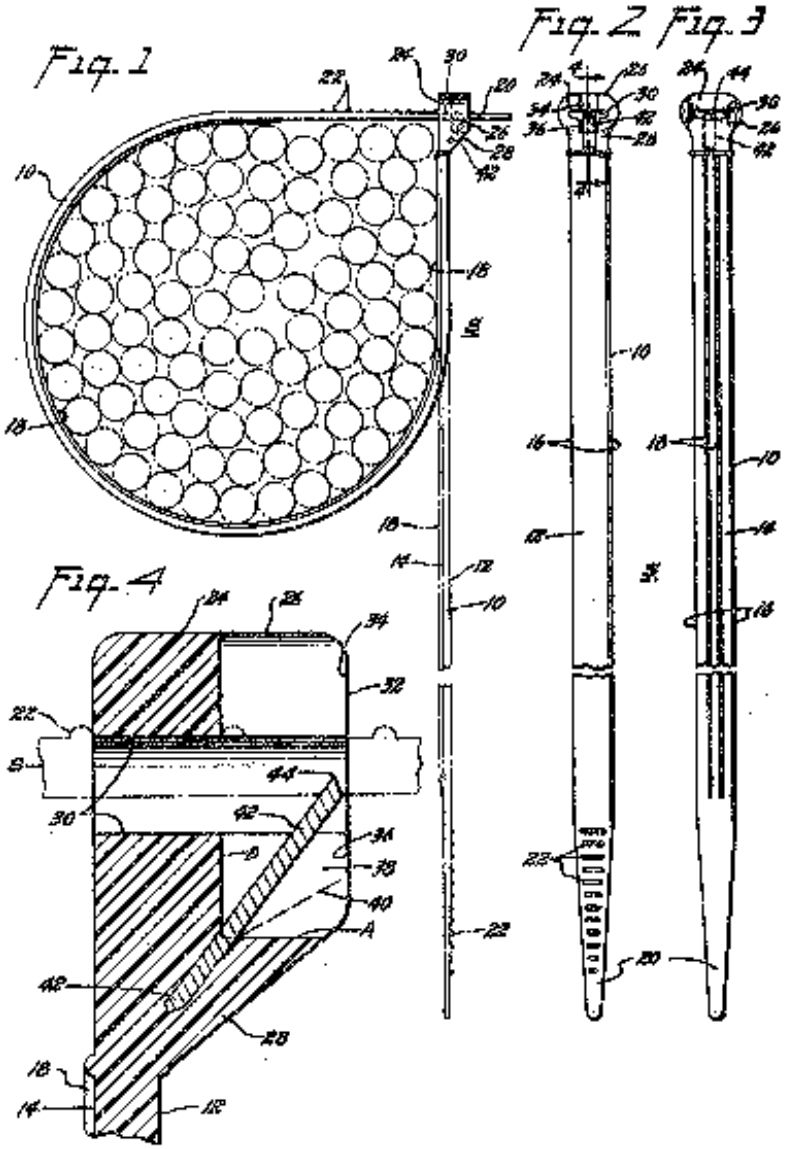
218. *Azoulay* c. *Azoulay* [JAC DALE ROBES] (1997), REJB 1997-03428, [1997] A.Q. 4009 (C.S.Q.), j. Croteau; infirmé partiellement (2000), REJB 2000-21409, J.E. 2001-92, [2000] J.Q. 5370, http://www.soquij.qc.ca/jugements/200012fr.html (2000-12-06) (C.A.Q.).

219. Dont l'une prévoyait nommément qu'une autre partie serait «unique propriétaire» d'une autre marque.

220. Le jugement de première instance était alors corrigé pour se lire «Déclare que David Azoulay détient une licence exclusive pour une période indéfinie à titre de seul utilisateur de la marque de commerce Jac Dale Robes et sa version anglaise Jac Dale Dresses». Dans la mesure où, en droit civil, la licence procède du bail, il serait intéressant de voir comment pourrait s'appliquer l'article 1882 du *Code civil du Québec*, qui permet la résiliation d'une location à durée indéterminée.

ANNEXE A

**Brevet 753010 du 1964-11-13
pour une invention intitulée «Self Clinching
Bundling Strap»**



ANNEXE B

[3] The trade-mark in issue is:

TRADE MARK/MARQUE DE COMMERCE

[14] The appellant submits that the mark shown on the invoices and on the labels, which the affiant declares is seen on the pieces of clothing, ties and foulards, does not show the mark as registered. The registered mark consists of the words VITALIANO PANCALDI with a V design surrounded by a white rectangle. Exhibit B contains two photocopies of labels. The first photocopy is a mark which appears taken from a dark cloth label but without the rectangle. The second photocopy does show the label as registered. But in the appellant's opinion the mark in the second photocopy is in Italian and consequently cannot demonstrate that the trade-mark was in use in Canada, to which submission I do not agree.

[15] The only difference between the mark used in the invoices as represented by a photocopy in Exhibit A and the mark as registered is the rectangle around the V design.

ANNEXE C

RAY KISBER & ASSOCIATES

ANNEXE D

LISTE DES ARRÊTS RENDUS PAR LES COURS D'APPEL DU CANADA EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE 1997-2000

1013579 Ontario Inc. c. *Bedesse Imports Ltd*. [TARGET, RED SPOT, COW & GIRL, CHATAK]
(1996), [1996] F.C.J. 909, [1996] A.C.F. 909 (C.F.), j. Jerome; mod. (1997), 77 C.P.R. (3d) 163, [1997] F.C.J. 1504, [1997] A.C.F. 1504, [1997] N.R. Uned 174, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca21438.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21438.o.fr.html (C.A.F.).

A. Lassonde Inc. c. *Island Oasis Canada Inc.* [ISLAND OASIS]
(2000), 5 C.P.R. (4th) 165, [2000] F.C.J. 186, [2000] A.C.F. 186, [2000] F.T.R. Uned 71, [2000] CarswellNat 266, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca26014.o.en.html, en français [2000] CarswellNat 267, http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca26014.o.fr.html (C.F.), j. McGillis; mod. (2000), [2000] A.C.F. 2133, [2001] N.R. TBEd JA048, [2000] CarswellNat 3161, http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca28006.o.fr.html (C.A.F.).

Allstate Insurance Co. of Canada c. *Grant* [ALLSTATE]
Une décision inédite rendue le 1999-04-26 par le protonotaire Lafrenière, dossier T-2560 (C.F.); confirmée par un jugement inédit rendu le 1999-05-17 par la juge McGillis (C.F.); conf. (2000), 261 N.R. 106, [2000] CarswellNat 1293, [2000] F.C.J. 1024, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca26943.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca26943.o.fr.html (C.A.F.).

Association coopérative de taxi de l'Est de Montréal c. *Harfouche* [352-6000/322-6000]
(1997), REJB 97-01633, J.E. 97-1525, [1997] A.Q. 2388, [1997] CarswellQue 678 (C.A. Québec).

Austin Nichols & Co. c. *Cinnabon, Inc.* [SWIRL DESIGN]
(1997), 76 C.P.R. (3d) 45, 135 F.T.R. 303, [1997] A.C.F. 1153, [1997] F.C.J. 1153, 73 A.C.W.S. (3d) 1032, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca21135.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21135.o.fr.html (C.F.), j. Rouleau; conf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513, 231 N.R. 362, [1998] 4 C.F. 569, [1998] F.C.J. 1352, [1998] CarswellNat 1812, 154 F.T.R. 319n, en français http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/vol4/html/1998fca23197.p.en.html, [1998] CarswellNat 2807 (C.A.F.).

Auto Mart Magazine Ltd. c. *Arthur* [RENTERS NEWS & design]
(1997), 76 C.P.R. (3d) 122, [1997] F.C.J. 1185, [1997] A.C.F. 1185, [1997] N.R. Uned 13, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca21161.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21161.o.fr.html (C.A.F.).

Azoulay c. *Azoulay* [JAC DALE ROBES]
(1997), REJB 1997-03428, [1997] A.Q. 4009 (C.S.Q.), j. Croteau; inf. part. (2000), REJB 2000-21409, J.E. 2001-92, [2000] J.Q. 5370, http://www.soquij.qc.ca/jugements/200012fr.html (2000-12-11) (C.A.Q.).

Bacardi & Co. c. *Quarry Corp*. [CASTILLO]
(1996), 72 C.P.R. (3d) 25, 124 F.T.R. 264, [1996] F.C.J. 1671, [1996] A.C.F. 1691, 68 A.C.W.S. (3d) 157, [1996] CarswellNat 2292, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1996/orig/html/1996fcaa0480.o.en.html (C.F.), j. Lutfy; conf. (1999), 86 C.P.R. (3d) 127, 238 N.R. 71, [1999] F.C.J. 345, [1999] A.C.F. 345, [1999] CarswellNat 368, 162 F.T.R. 320n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24157.o.en.html (C.A.F.).

Baylor University c. *Governor and Co. of Adventurers* [BAYLOR]
(1997), 82 C.P.R. (3d) 86, [1997] CarswellNat 2898, [1997] T.M.O.B. 224 (Comm. opp.), G. Partington; conf. (1998), 84 C.P.R. (3d) 354, 159 F.T.R. 272, [1998] CarswellNat 2898, [1998] F.C.J. 1837, [1998] A.C.F. 1837, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23658.o.fr.html (C.F.), j. Muldoon; inf. (2000), 8 C.P.R. (4th) 64, 257 N.R. 231, [2000] CarswellNat 1344, [2000] 2 C.F. 4 D-51, [2000] F.C.J. 984, [2000] A.C.F. 984, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca26829.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca26829.o.fr.html (C.A.F.).

Big Sisters Association of Ontario c. *Big Brothers of Canada* [BIG BROTHERS]
(1997), 75 C.P.R. (3d) 177, 131 F.T.R. 161, [1997] F.C.J. 627, [1997] A.C.F. 627, [1997] CarswellNat 783, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca20576.o.fr.html (C.F.), j. Gibson; conf. (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, 166 F.T.R. 160n, 242 N.R. 171, [1999] CarswellNat 1012, [1999] F.C.J. 809, [1999] N.R. TBEd JN033, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24594.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24594.o.fr.html (C.A.F.).

Boutique Limité Inc. c. *Limco Investments, Inc.* [THE LIMITED]
(1994), 52 C.P.R. (3d) 548 (Comm. opp.), D.J. Martin; conf. (1996), 68 C.P.R. (3d) 500, 114 F.T.R. 230, [1996] F.C.J. 989, [1996] A.C.F. 989, [1996] CarswellNat 1066 (C.F.), j. Joyal; mod. (1998), 84 C.P.R. (3d) 164; 232 N.R. 190, [1998] F.C.J. 1419, [1998] A.C.F. 1419, [1998] CarswellNat 1960, 158 F.T.R. 319n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca23295.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23295.o.fr.html (C.A.F.).

Boutique Linen Chest (Phase II) Inc. c. *Wise* [LINEN DÉPÔT]
(1997), [1997] J.Q. 1371 (C.S. Québec), j. Crépeau; inf. (1997), 80 C.P.R. (3d) 540, REJB 97-02690, J.E. 97-1983, [1997] A.Q. 3189, [1997] CarswellNat 2016 (C.A. Québec).

Business Depot Ltd. (The) c. *Canadian Office Depot Inc. (The)* [BUSINESS DEPOT]
(2000), 182 F.T.R. 67, [2000] F.C.J. 63, [2000] A.C.F. 63, [2000] CarswellNat 133, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca25891.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca25891.o.fr.html (C.F.), j. Dubé; conf. (2000), 259 N.R. 390, [2000] A.C.F. 1405, [2000] F.C.J. 1405, [2000] 4 C.F. D-66, 186 F.T.R. 180n, [2000] CarswellNat 2023, 259 N.R. 390, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27263.o.en.html (C.A.F.).

Canada Games Co. Ltd. c. *Llumar Star Kites Inc.* [YOS]
(1994), 55 C.P.R. (3d) 251, [1994] T.M.O.B. 140 (Comm. opp.), D.J. Martin; conf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 1, 102 F.T.R. 307, [1995] F.C.J. 1371, [1995] A.C.F. 1371, 58 A.C.W.S. (3d) 480, [1995] CarswellNat 1797 (C.F.), j. Simpson; conf. (1996), 69 C.P.R. (3d) 454, 206 N.R. 3, [1996] F.C.J. 1322, [1996] A.C.F. 1322, [1996] CarswellNat 1655, 121 F.T.R. 238n (C.A.F.).

Canada Post Corporation c. *Micropost Corporation* [MICROPOST]
(1997), 84 C.P.R. (3d) 214, [1997] T.M.O.B. 176, [1887] CarswellNat 2989 (Comm. opp.), S.E. Groom; conf. (1998), 84 C.P.R. (3d) 225, [1998] F.C.J. 1788, [1998] A.C.F. 1788, [1998] CarswellNat 2427, 159 F.T.R. 144, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca23669.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/vol2/fasc1/fiche/html/1999fca23669.f.en.html (C.F.), j. Hugessen; conf. (2000), 4 C.P.R. (4th) 417, [2000] F.C.J. 259, [2000] A.C.F. 259, [2000] CarswellNat 317, 253 N.R. 314, [2000] N.R. TBEd M.R. 027, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca26111.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca26111.o.fr.html (C.A.F.).

Canadian Olympic Assn. c. *USA Hockey, Inc.* [USA HOCKEY]
(1997), 74 C.P.R. (3d) 348, 72 A.C.W.S. (3d) 346, [1997] F.C.J. 824, [1997] A.C.F. 824, [1997] CarswellNat 941, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca20792.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca20792.o.fr.html (C.F.), j. Jerome; conf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 259, [1999] F.C.J. 1602, [1997] A.C.F. 1602, [1999] CarswellNat 2057, [1999] N.R. Uned 128, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca25440.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca20792.o.fr.html (C.A.F.).

Canadian Olympic Assn. c. *USA Basketball* [USA BASKETBALL]
(1997), [1997] CarswellNat 942 (C.F.), j. Jerome; conf. (1999), [1999] F.C.J. 1600, [1999] A.C.F. 1600, [1999] CarswellNat 2058, [1999] N.R. Uned 127, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca25438.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca25438.o.fr.html (C.A.F.).

Coca-Cola Ltd. c. *Pardham* [COCA-COLA]
(1997), 77 C.P.R. (3d) 501, 139 F.T.R. 223, [1997] F.C.J. 1639, [1997]

A.C.F. 1639, 76 A.C.W.S. (3d) 406, [1997] CarswellNat 2212, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca21586.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21586.o.fr.html (C.F.), j. Wetston conf. (1999), 85 C.P.R. (3d) 489, 240 N.R. 211, [1999] F.C.J. 484, [1999] A.C.F. 484, 172 D.L.R. (4th) 31, 87 A.C.W.S. (3d) 1104, [1999] CarswellNat 598, 163 F.T.R. 260n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24286.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24286.o.fr.html (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), [1999] S.C.C.A. 338 (C.S.C.).

Coca-Cola Ltd. c. *Pardham* [COCA-COLA]
(1998), 81 C.P.R. (3d) 244, 149 F.T.R. 139, 80 A.C.W.S. (3d) 526, (C.F.), j. MacKay; conf. (1999), 85 C.P.R. (3d) 501, [1999] F.C.J. 483, [1999] A.C.F. 483, 240 N.R. 388, 163 F.T.R. 320n, [1999] CarswellNat 578, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24269.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24269.o.fr.html (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), [1999] S.C.C.A. 338 (C.S.C.).

Dama S.p.A. c. *Moreau* [PAUL & SHARK]
(1997), [1997] A.Q. 1236 (C.S. Québec – injonction interlocutoire), j. Carrier; (1997), [1997] A.Q. 1904 (C.A. Québec – permission d'appel); mod. (1997), J.E. 97-1644; REJB 97-02088, [1997] A.Q. 2747, [1997] CarswellQue 788 (C.A. Québec – injonction interlocutoire).

Disney Enterprises Inc. c. *Fantasyland Holdings Inc.* [FANTASYLAND HOTEL]
(1997), 77 C.P.R. (3d) 356, [1997] T.M.O.B. 149, [1997] CarswellNat 2921 (Comm. opp.), S.E. Groom; conf. (1998), 85 C.P.R. (3d) 36, [1999] 1 C.F. 531, 158 F.T.R. 255, [1998] F.C.J. 1718, [1998] A.C.F. 1718, [1998] CarswellNat2333, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/vol1/html/1999fca23579.p.en.html, en français [1998] CarswellNat 2880 (C.F.), j. Campbell; conf. (2000), 4 C.P.R. (4th) 370, [2000] F.C.J. 175, [2000] A.C.F. 175, [2000] CarswellNat 229, 252 N.R. 175, [2000] N.R. TBEd M.R. 007, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca26035.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca26035.o.fr.html (C.A.F.).

Eli Lilly & Company c. *Novopharm Ltd.* [CAPSULE VERT ET GRIS DE FLUOXÉTINE]
(1997), 73 C.P.R. (3d) 371, 130 F.T.R. 1, 147 D.L.R. (4th) 673, [1997] CarswellNat 728, [1997] F.C.J. 488, [1997] A.C.F. 488 http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca20459.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca20459.o.fr.html (C.F.), j. Reed; conf. (2000), 10 C.P.R. (4th) 10, [2000] F.C.J. 2090, 265 N.R. 137, [2001] N.R. TBEd JA030 , [2000] CarswellNat 3122, http://www.fja.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27986.o.en.html (C.A.F.).

Enterprise Rent-A-Car Co. c. *Singer* [ENTREPRISE]
(1996), 66 C.P.R. (3d) 453, [1996] 2 C.F. 694, 109 F.T.R. 185, [1996] F.C.J. 340, 61 A.C.W.S. (3d) 1208, [1996] CarswellNat 2506, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1996/vol2/html/1996fcaa0111.p.en.html, en français [1996] CarswellNat 370 (C.F.), j. McKeown; conf. (1998), 79 C.P.R. (3d) 45, 223 N.R. 114, [1998] F.C.J. 182, [1998] A.C.F. 182, 146 F.T.R. 158n, [1999] 1 C.F. 531, [1998] CarswellNat 290, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca22003.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca22003.o.fr.html,[1998] CarswellNat 2880 (C.A.F.).

Enterprise Rent-A-Car Co. c. *Singer* [ENTREPRISE]
(1999), [1999] F.C.J. 1687, [1999] A.C.F. 1687, [1999] CarswellNat 1877, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca25253.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca25253.o.fr.html (C.A.F.).

General Motors du Canada c. *Décarie Motors Inc.* [DECARIE]
(1998), 160 F.T.R. 262, [1998] F.C.J. 1447, [1998] A.C.F. 1447, [1998] CarswellNat 2828, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca23319.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23319.o.fr.html (C.F.), j. Blais; mod. (2000), 9 C.P.R. (4th) 368, [2000] F.C.J. 1653, [2000] CarswellNat 2530, 264 N.R. 69, 2000 N.R. TBEd N.O. 0004, 188 F.T.R. 160n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27531.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca27531.o.fr.html (C.A.F.).

Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. *Skyway Cigar Store* [MONTE CRISTO, ROMEO Y JULIETA, H. UPMAN HABANA]
(1998), 81 C.P.R. (3d) 203, 147 F.T.R. 54, [1998] F.T.R. TBEd JN021, [1997] F.C.J. 678, [1997] A.C.F. 678, [1998] CarswellNat 826, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/vol4/fasc2/fiche/html/1998fca22682.f.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca22682.o.fr.html (C.F.), j. Teitelbaum; mod. (1999), 3 C.P.R. (4th) 501, [1999] F.C.J. 1749, [1999] A.C.F. 1749, 176 F.T.R. 159n, [1999] CarswellNat 2449, 251 N.R. 215, [1999] N.R. TBEd D.E. 004, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca25556.o.en.html, en français http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca25556.o.fr.html (C.A.F.).

Hotels Confortel Inc. c. *Choice Hotels International Inc.* [CONFORTEL]
(1994), 53 C.P.R. (3d) 249, [1994] T.M.O.B. 23 (Comm. opp.), M. Herzig, inf. (1996), 67 C.P.R. (3d) 340, 112 F.T.R. 39, [1996] F.C.J. 330, [1996] A.C.F. 330, [1996] CarswellNat 692 (C.F.), j. Rouleau; conf. (2000), [2000] CarswellNat 3028, [2000] A.C.F. 2015, [2001] N.R. TBEd JA009, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca27921.o.fr.html (C.A.F.).

Hydrotech Chemical Corp. c. *Min-Chem Canada Ltd.* [AQUABROME]
(1997), 48 C.B.R. (3d) 1, 43 O.T.C. 156, 74 A.C.W.S. (3d) 342, [1998]

CarswellOnt 3070 (C. d'Ontario), j. Spence; inf. (1999), 87 C.P.R. (3d) 213, [1999] CarswellOnt 392, [1999] O.J. 337, http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/1999/February/hydrotech.html, *sub nomine Lawrason's Chemicals (Bankrupt), Re*, 127 O.A.C. 51 (C.A. Ontario).

Importations alimentaires Stella Inc. c. *National Cheese Company Limited* [TRE STELLE]
(1999), 2 C.P.R. (4th) 8, 167 F.T.R. 78, [1999] F.C.J. 702, [1999] A.C.F. 702, [1999] CarswellNat 1674, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24577.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24577.o.fr.html (C.F.), protonotaire Morneau; conf. (1999), [1999] F.C.J. 834, [1999] A.C.J. 834, [1999] CarswellNat 1568, [1999] F.T.R. Uned 322, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24624.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24624.o.fr.html (C.F.), j. Denault; conf. (2000), [2000] A.C.F. 1816, [2000] CarswellNat 2676, [2000] N.R. TNEd N.O. 060, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca27698.o.fr.html (C.A.F.).

Interstate Brands Company – Licensing Co. c. *Becker Milk Company Limited* [DOLLY MADISON]
(1996), 67 C.P.R. (3d) 76, [1996] T.M.O.B. 13 (Comm. opp.); conf. (1988), 81 C.P.R. (3d) 270, [1998] F.C.J. 891, [1998] A.C.F. 891, 146 F.T.R. 293, [1998] CarswellNat 1152, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca22708.o.fr.html (C.F.), j. McGillis; conf. (2000), 5 C.P.R. (4th) 573, [2000] F.C.J. 358, [2000] A.C.F. 358, 254 N.R. 360, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca26209.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca26209.o.fr.html (C.A.F.).

Keramchemie GmbH c. *Keramchemie (Canada) Ltd.* [KERAMCHEMIE]
(1995), 63 C.P.R. (3d) 342, [1995] F.C.J. 1267, 101 F.T.R. 142, [1995] CarswellNat 1753 (C.F.), j. Reed; mod. (1998), 83 C.P.R. (3d) 223, [1998] F.C.J. 1375, 154 F.T.R. 318n, [1998] CarswellNat 1903, 238 N.R. 72, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca23202.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23202.o.fr.html (C.A.F.)

Kisber & Co. c. *Ray Kisber & Associates Inc.* [KISBER]
(1998), 82 C.P.R. (3d) 318; REJB 98-05902; J.E. 98-1001; [1998] R.J.Q. 1342, [1998] A.Q. 1255, [1998] CarswellQue 372 (C.A. Québec).

Levi Strauss & Co. c. *Roadrunner Apparel Inc.* [DOUBLE ARCUATE DESIGN] (1997), 76 C.P.R. (3d) 129, [1997] F.C.J. 1432, [1997] A.C.F. 1432, [1997] CarswellNat 2112, 221 N.R. 93, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca21395.o.en.html en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21395.o.fr.html (C.A.F.).

Ling Chi Medicine Co. (H.K.) Ltd. c. *Persaud* [SHILLING OIL]
(1997), 72 C.P.R. (3d) 201, 128 F.T.R. 33, [1997] F.C.J. 144, [1997]

A.C.F. 144, 69 A.C.W.S. (3d) 155, [1997] CarswellNat 166, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca20112.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/vol1/fasc4/fiche/html/1997fca20112.f.en.html (C.F.), j. Tremblay-Lamer; inf. (1998), 81 C.P.R. (3d) 369, 232 N.R. 61, [1998] F.C.J. 861, [1998] A.C.F. 851, [1998] CarswellNat 1169, 158 F.T.R. 159n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/vol4/fasc2/fiche/html/1998fca22693.f.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca22693.o.fr.html (C.A.F.).

Man and His Home Ltd. c. *Mansour* [ALARME SENTINEL]
(1999), 87 C.P.R. (3d) 218, 163 F.T.R. 270, [1999] CarswellNat 266, [1999] F.C.J. 230, [1999] A.C.F. 230, 86 A.C.W.S. (3d) 405, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca24018.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24018.o.fr.html (C.F.), j. Denault; conf. (2000, 9 C.P.R. (4th) 68, 185 F.T.R. 289n, [2000] CarswellNat 2140, [2000] F.C.J. 1528, [2000] A.C.F. 1528, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27407.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca27407.o.fr.html (C.A.F.).

Mantha & Associates c. *Cravatte de Pancaldi s.r.l.* [VITALIANO PANCALDI (WHITE)]
(1998), 84 C.P.R. (3d) 455, 154 F.T.R. 289, [1998] F.C.J. 1636, [1998] A.C.F. 1636, [1998] CarswellNat 2235, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca23468.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23468.o.fr.html (C.F.), j. Teitelbaum; conf. (2000), [2000] F.C.J. 13, [2000] A.C.F. 8, 179 F.T.R. 319n, [2000] CarswellNat 38, 253 N.R. 294, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca25817.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca25817.o.fr.html (C.A.F.).

Mark Anthony Group, Inc. c. *Vincor International Inc.* [MIKE'S HARD LEMONADE / JOE HARD ALCOHOLIC LEMONADE]
(1998), 80 C.P.R. (3d) 564, [1998] B.C.J. 716, [1998] B.C.T.C. Uned 375, 78 A.C.W.S. (3d) 585, [1998] CarswellBC 706, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/sc/98/04/s98%2D0474.txt (C.S.C.-B. – injonction interlocutoire), j. Brenner; (1998), 80 C.P.R. (3d) 573, [1998] B.C.T.C. Appeal Note 19, 80 A.C.W.S. (3d) 161, [1998] B.C.J. 1348, [1998] CarswellBC 1247, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/ca/98/03/c98%2D0338.txt (C.A.C.-B. – permission d'en appeler), conf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 541, 113 B.C.A.C. 280, [1998] B.C.A.C. Uned 93, [1998] B.C.J. 2475, [1998] CarswellBC 2289, 184 W.A.C. 280, 23 C.P.C. (4th) 232, [1994] 4 W.W.R. 167, 58 B.C.L.R. (3d) 124, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/ca/98/06/c98%2D0602.txt (C.A.C.-B. – injonction interlocutoire).

Molson Breweries c. *John Labatt Ltd.* [EXPORT]
(1995), 66 C.P.R. (3d) 227, [1995] T.M.O.B. 223 (Comm. opp.), D.J.

Martin; inf. (1998), 82 C.P.R. (3d) 1, 148 F.T.R. 281, [1998] F.C.J. 929, [1998] CarswellNat 1249, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/vol4/fasc3/fiche/html/1998fca22839.f.en.html (C.F.), j. Tremblay-Lamer; mod. (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] F.C.J. 159, [2000] CarswellNat 178, 252 N.R. 91, [2000] 3 C.F. 145, [2000] N.R. TBEd FE 045, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/vol3/html/2000fca26005.p.en.html, en français [2000] CarswellNat 1754 (C.A.F.); permision d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), (2000), 7 C.P.R. (4th) vi, [2000] 3 C.F. I, [2000] CarswellNat 2383, [2000] S.C.C.A. 161, en français [2000] CarswellNat 2384 (C.S.C.).

Novopharm Ltd. c. *Bayer Inc.* [COMPRIMÉ ROSE]
(1996), 76 C.P.R. (3d) 560, [1996] T.M.O.B. 256, [1996] CarswellNat 2826 (Comm. opp.); inf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 305, [2000] 2 C.F. 553, 179 F.T.R. 260, [1999] F.C.J. 1661, [1999] A.C.F. 1661, *sub nomine Novopharm Ltd.* c. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* (C.F.), j. Evans; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 304, [2000] CarswellNat 2783, 264 N.R. 384, [2000] N.R. TBEd N.O. 077, [2000] F.C.J. 1864, [2000] A.C.F. 1864, http://www.cmf.gc.ca/ en/CF/2000/orig/html/2000fca27748.o.en.html, en français [2000] CarswellNat 3102, http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca27748.o.fr.html (C.A.F.).

Oyen Wiggs Green & Mutula c. *Pauma Pacific Inc.* [SNACKERY KRUSTEAZ]
(1995), 65 C.P.R. (3d) 396, [1995] T.M.O.B. 260 (Comm. opp.) D. Savard; conf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 48, [1997] F.C.J. 1126, [1997] A.C.F. 1126, [1997] CarswellNat1539, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21085.o.fr.html (C.F.), j. Jerome; conf. (1999), 84 C.P.R. (3d) 287, [1999] F.C.J. 139, [1999] A.C.F. 139, 73 A.CWS (3d) 1033, [1999] CarswellNat 170, [1999] N.R. Uned 5, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca23946.o.en.html, en français http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca23946.o.fr.html (C.A.F.).

Polo Ralph Lauren Corp. c. *United States Polo Association* [U.S. POLO ASSOCIATION (1)]
Un jugement inédit rendu le 1996-06-18 par le juge Dubé, dossier T-189-96 (C.F.); conf. (1997), [1997] CarswellNat 2551, [1997] N.R. Uned 151, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21359.o.fr.html (C.A.F.).

Polo Ralph Lauren Corp. c. *United States Polo Association* [UNITED STATES POLO ASSOCIATION (2)]
(1994), 59 C.P.R. (3d) 543, [1994] T.M.O.B. 314 (Comm. opp., demande T.M.O. 629983), D. Martin et (1994), [1994] T.M.O.B. 315 (Comm. opp., demande T.M.O. 629855), D. Martin; inf. (1999), 87 C.P.R. (3d) 193, [1999] F.C.J. 318, [1999] CarswellNat 436, 163 F.T.R. 59, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24140.o.fr.html (C.F., dossier T-193-95), j. Nadon; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, [2000]

CarswellNat 2167, [2000] F.C.J. 1472, [2000] 1 C.F. F-14, [2000] N.R. TBEd OC 022, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca 27350.o.en.html (C.A.F., dossier A-206-99). *Polo Ralph Lauren Corp.* c. *United States Polo Association* [U.S. POLO ASSOCIATION (2)] (1995), 65 C.P.R. (3d) 246, [1995] T.M.O.B. 211 (Comm. opp., demande T.M.O. 544478) M. Herzig) et (1995), [1995] T.M.O.B. 219 (Comm. opp., demande T.M.O. 544477) M. Herzig); inf. (1999), 87 C.P.R. (3d) 193, [1999] CarswellNat 436, 163 F.T.R. 59, en français à http:// www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24140.o.fr.html (C.F., dossier T-189-96), j. Nadon; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, [2000] CarswellNat 2167, [2000] F.C.J. 1472, [2001] 1 C.F. F-14, [2000] N.R. TBEd OC022, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27350.o. en.html (C.A.F., dossier A-206-96).

Rouet métiers d'art (Le) c. *Rouet (Le)* [LE ROUET]
(1999), REJB 99-13972, [1999] CarswellNat 2835 (C.S. Québec – injonction interlocutoire); (1999), J.E. 99-1140, REJB 99-12470, [1999] J.Q. 1735, [1999] CarswellNat 1868 (C.A. Québec – suspension).

Saks & Co. c. *Adventurers of England Trading Into Hudson's Bay* [REAL CLOTHES]
(1997), 71 C.P.R. (3d) 573, [1997] CarswellNat 155, 69 A.C.W.S. (3d) 52 (C.F.), mod. (1998), 84 C.P.R. (3d) 327; [1998] CarswellNat 2317, 1998 N.R. Uned 214, [1998] F.C.J. 1707, http://www.cmf.gc.ca/en/ CF/1998/orig/html/1998fca23549.o.en.html en français à http://www. cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23549.o.fr.html (C.A.F.).

Sim & McBurney c. *Buttino Investments Inc.* [PARIS BLUES]
(1994), [1994] T.M.O.B. 77 (Comm. opp.), G.W. Partington; conf. (1996), 66 C.P.R. (3d) 77, 108 F.T.R. 148, 61 A.C.W.S. (3d) 575, [1996] F.C.J. 208, [1996] A.C.F. 208, [1996] CarswellNat 206 (C.F.), j. Tremblay-Lamer; conf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 482, 220 N.R. 6, [1997] F.C.J. 1208, [1997] A.C.F. 1208, [1997] CarswellNat 1966, 137 F.T.R. 80n, http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1997/orig/html/1997fca21238.o.fr.html, en français [1997] CarswellNat 1667 (C.A.F.); (1997), 77 C.P.R. (3d) 512 221 N.R. 209, [1997] F.C.J. 1607, [1997] A.C.F. 1607, http://www.cmf. gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca21591.o.en.html (C.A.F. – taxation).

Sim & McBurney c. *Gesco Industries, Inc.* [STAINSHIELD]
(1996), [1996] T.M.O.B. 198 (Registraire) D. Savard; inf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 289, 138 F.T.R. 130, [1997] F.C.J. 1466, [1997] A.C.J. 1466, [1997] CarswellNat 1966, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/ 1997fca21464.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/ 1997/orig/html/1997fca21464.o.fr.html (C.F.), j. Wetston; inf. (2000), 262 N.R. 132, 9 C.P.R. (4th) 480, 195 D.L.R. (4th) 239, [2001] 1 F.C. D-33, [2000] F.C.J. 1766, [2000] CarswellNat 2563, 186 F.T.R. 283n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27624.o.en.html, en français à [2001] 1 C.F. F-37, http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/ orig/html/2000fca27624.o.fr.html (C.A.F.).

Techniquip Ltd. c. *Canadian Olympic Assn* [REPRESENTATION OF A MAN]
(1997), http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca22109.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca22109.o.fr.html (C.F.), j. Joyal; conf. (1999), 3 C.P.R. (4th) 298, 250 N.R. 302, [1999] F.C.J. 1787, [1999] CarswellNat 2511, 177 F.T.R. 158n, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca25631.o.en.html (C.A.F.).

TGI Friday's of Minnesota, Inc. c. *Canada (Registrar of Trade Marks)* [FRIDAY]
(1981), [1982] 2 C.F. 241, 57 C.P.R. (2d) 127, [1981] CarswellNat 75, 123 D.L.R. (3d) 292 (C.F.), j. Joyal (*sub nomine Lindy* c. *Registrar of Trade Marks*); inf. (1999), 241 N.R. 362, [1999] F.C.J. 682, [1999] A.C.F. 682, [1999] CarswellNat 652, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca24368.o.fr.html (C.A.F.).

Thomas & Betts, Ltd. c. *Panduit Corp.* [twist-lock cable tie having an oval-shaped head]
(1997), 74 C.P.R. (3d) 185, 129 F.T.R. 272, [1997] F.C.J. 487, [1997] A.C.F. 487, [1997] CarswellNat 644, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1997/orig/html/1997fca20450.o.en.html (C.F.), j. Richard; inf. (2000), 4 C.P.R. (4th) 498 & 5 C.P.R. (4th) vii, [2000] F.C.J. 11, [2000] N.R. TBEd FE 021, [2000] CarswellNat 22, 185 D.L.R. (4th) 150, [2000] 3 C.F. 2, 178 N.R. 160n, 252 N.R. 371, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/vol3/html/2000fca25822.p.en.html, en français [2000] CarswellNat 1750 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), (2000), 7 C.P.R. (4th) vi, [2000] S.C.C.A. 105 (C.S.C.).

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. *Lexus Foods Inc.* [LEXUS]
(1997), [1997] T.M.O.B. 184, [1997] CarswellNat 3023 (Comm. opp.), P. Cooke; inf. (1999) 2 C.P.R. (4th) 62, 174 F.T.R. 277, [1999] F.C.J. 1230, [1999] A.C.F. 1340, [1999] CarswellNat 1807, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1999/orig/html/1999fca25154.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1999/orig/html/1999fca25154.o.fr.html (C.F.), j. Blais; inf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 297, [2000] F.C.J. 1890, [2000] A.C.F. 1890, [2000] CarswellNat 2870, 264 N.R. 158, [2000] N.R. TBEd DE013, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27771.o.en.html (C.A.F.), requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada produite le 2001-01-18, [2001] S.C.C.A. 32 (C.S.C.).

United Artist Corp. c. *Pink Panther Beauty Corp*. [THE PINK PANTHER]
(1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (Comm. opp.); inf. (1996), 67 C.P.R. (3d) 216, 111 F.T.R. 241, 62 A.C.W.S. (3d) 1200, [1996] F.C.J. 529, [1996] A.C.F. 529, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1996/vol2/fasc4/fiche/html/1996fcaa2204.f.en.html (C.F.), j. MacKay; inf. (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, 225 N.R. 82, [1998] 3 C.F. 534, [1998] F.C.J. 441, [1998] CarswellNat 548,

147 F.T.R. 306m, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/vol3/html/1998fca22291.p.en.html, en français [1998] CarswellNat 2060 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada produite [1998] S.C.C.A. 273; désistement d'appel produit le 1999-06-21 (C.S.C.).

Unitel International Inc. c. *Canada (Registrar of Trade-marks)* [UNITEL]
(1999), 86 C.P.R. (3d) 467, 162 F.T.R. 81, [1999] F.C.J. 46, [1999] A.C.F. 46, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca23840.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/1998/orig/html/1998fca23840.o.fr.html (C.F.), j. Pinard; conf. (2000), 9 C.P.R. (4th) 127, 261 N.R. 95, [2000] F.C.J. 1652, [2000] A.C.F. 1652, [2000] CarswellNat 2545, http://www.cmf.gc.ca/en/CF/2000/orig/html/2000fca27542.o.en.html, en français à http://www.cmf.gc.ca/fr/CF/2000/orig/html/2000fca27542.o.fr.html (C.A.F.).

Value Village Stores Ltd. c. *Value Village Markets (1990) Ltd.* [VALUE VILLAGE]
(1995), 60 C.P.R. (3d) 502, 95 F.T.R. 83, [1995] F.C.J. 542, [1995] A.C.F. 542, [1995] CarswellNat 1868 (C.F.), j. Jerome; conf. (1996), 206 N.R. 182, [1996] F.C.J. 1494, [1996] A.C.F. 1494, [1996] CarswellNat 1996, 121 F.T.R. 80n, 206 N.R. 182 (C.A.F.).

WCC Container Sales Ltd. c. *Haul-All Equipment Ltd*. [SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN]
Un jugement inédit rendu le 1997-09-15 par la juge Tremblay-Lamer, dossier T-1385-97 (C.F.); conf. (1998), [1998] F.C.J. 914, [1998] A.C.F. 914, 1998 N.R. Uned 135, [1998] CarswellNat 1244, en français à http://www.cmf.gc.ca/en/CF/1998/orig/html/1998fca22765.o.fr.html (C.A.F.).