

Vol. 21, n° 1

Un outil d'attaque et de défense : les derniers développements relatifs à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*

Barry Gamache*

1. Introduction	13
2. L'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque : un examen des principes	13
3. La Cour suprême et le monopole prévu par l'article 19 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>	31
4. Le traitement en jurisprudence du paragraphe 16 des motifs du juge Binnie dans <i>Veuve Clicquot Ponsardin</i> : une révision de l'arrêt <i>Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.</i> de la Cour d'appel fédérale	42
5. Conclusion	45

© CIPS, 2009.

* Avocat et agent de marques de commerce, Barry Gamache est l'un des associés de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

1. Introduction

Faut-il enregistrer ou pas ? Pour le commerçant, l'obtention d'un enregistrement pour sa marque de commerce peut créer diverses circonstances avantageuses, dont certaines qui n'étaient peut-être pas prévues au moment où l'enregistrement a été initialement obtenu.

Depuis l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce*¹ (la « Loi ») le 1^{er} juillet 1954, l'étendue des droits conférés par un enregistrement en vertu de l'article 19 de la Loi a suscité de nombreux débats. Par exemple, le titulaire d'un enregistrement peut-il être l'objet d'une injonction pour faire cesser l'emploi de la marque protégée par l'enregistrement en question ? L'enregistrement de marque constitue-t-il une défense à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse ? L'enregistrement d'une marque peut-il faire échec à une réclamation pour obtenir une indemnité pour la période durant laquelle l'enregistrement est en vigueur ? Depuis le début de la présente décennie, quelques arrêts de tribunaux d'appel ont tracé la voie à suivre pour traiter de ces questions (ou encore ont rappelé certains principes à leur sujet). Dans les prochaines pages, nous ferons le point sur ces différents principes issus de ces arrêts et constaterons les nombreux avantages que procure un enregistrement de marque de commerce.

2. L'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque : un examen des principes

L'article 19 de la Loi énonce ce qui suit :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

Grâce à l'article 19, l'enregistrement d'une marque de commerce donne à son propriétaire un monopole relatif à l'emploi de cette marque de commerce en association avec certains produits et/ou services partout au Canada.

L'article 19 de la Loi mentionne toutefois quelques exceptions à l'octroi de ce monopole en raison d'un renvoi aux articles 21, 32 et 67 de la Loi. L'article 21 concerne le droit d'un propriétaire d'employer sa marque dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi par une autre partie d'une marque de commerce enregistrée et protégée par le paragraphe 17(2) de la Loi si ce propriétaire avait de bonne foi employé au Canada sa marque de commerce avant la date de production de la demande de la marque enregistrée ; en vertu de l'article 21 de la Loi, la Cour fédérale peut établir les paramètres d'un tel emploi simultané. L'article 32 énonce la juridiction du registraire de limiter l'enregistrement, sous certaines conditions, d'une marque de commerce (qui serait non enregistrable) à une région territoriale définie où, au Canada, la marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement est devenue distinctive. Finalement, l'article 67 de la Loi confirme les droits et privilèges découlant des marques de commerce enregistrées sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version au 31 mars 1949, à l'intérieur de cette province.

L'enregistrement d'une marque de commerce peut être comparé à une épée² qui permet à son propriétaire de faire cesser tout emploi non autorisé de la marque avec les produits et/ou services mentionnés à l'enregistrement et ce, n'importe où au Canada. Par exemple, en 1969, le juge Gibson de la Cour de l'Échiquier écrivait dans *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd.*³ que « registration of a trade-mark by reason of section 19 [...] gives to such owner an abso-

2. L'analogie chevaleresque de l'épée (et du bouclier qui suivra) est également utilisée dans d'autres domaines du droit. Par exemple, dans l'arrêt *Syndicat Northcrest c. Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, le juge Binnie a utilisé ces images pour décrire (dans ses motifs dissidents) la liberté religieuse selon qu'elle serait invoquée dans un litige entre parties privées d'une part ou dans un litige opposant un citoyen à l'État d'autre part :

[185] Il existe selon moi une énorme différence entre le fait d'utiliser la liberté de religion comme un bouclier contre les atteintes portées par l'État à la liberté de religion et le fait de l'utiliser comme une épée contre des cocontractants dans un immeuble privé. Il appartenait aux appelants et non aux autres copropriétaires de déterminer, avant d'acheter leur appartement, quelles exigences étaient liées à leurs croyances religieuses. [...]

3. *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd.*, [1969] 2 R.C.É. 316 (C. de l'É.), le juge Gibson.

lute right to stop others from using that trade-mark »⁴. Le droit d'un propriétaire à l'emploi exclusif de sa marque de commerce enregistrée dans tout le Canada était souligné plus récemment, en 2003, par le juge Martineau de la Cour fédérale dans *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*⁵. Finalement, en 2005, dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*⁶, la Cour suprême du Canada a décrit les droits du titulaire d'une marque déposée (c'est-à-dire, suivant la définition fournie à l'article 2 de la Loi, une marque enregistrée) dans les termes suivants :

[30] [...] Aux termes de la Loi, la principale différence entre les marques de commerce déposées et les marques de commerce non déposées réside dans le fait que le titulaire d'une marque déposée jouit de droits plus étendus :

[...]

L'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada, ainsi qu'un droit de recours pour toute violation de ce droit (art. 19-20). De plus, pour exercer ces droits, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence de la marque elle-même. L'enregistrement constitue une preuve suffisante. [...].⁷

Au nom de la Cour, le juge LeBel a écrit que l'enregistrement d'une marque confère des droits plus efficaces contre les tiers :

[58] [...] L'enregistrement d'une marque n'en change pas la nature ; il confère des droits plus efficaces contre les tiers. Qu'elles soient déposées ou non, les marques conservent toutefois certains attributs juridiques communs. Elles accordent le droit exclusif d'utiliser un nom ou un signe distinctif (*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, p. 134 ; Gill et Jolliffe, p. 4-13 et 4-14). En fait, en autorisant la cession de marques non déposées, la *Loi sur les marques de commerce* reconnaît l'existence de l'achalandage qui résulte de ces marques ainsi que les droits de propriété qui s'y rattachent.

4. *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd.*, [1969] 2 R.C.É. 316 (C. de l'É.), le juge Gibson, page 325 – note infrapaginale omise.

5. *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 366 (C.F.P.I.), le juge Martineau, paragraphe 22 [confirmé par *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 306 (C.A.F.)].

6. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

7. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 30.

L'enregistrement ne fait que faciliter la preuve du titre de propriété [...].⁸

Dans l'arrêt *Kirkbi AG*, le juge LeBel analysait l'étendue des droits exclusifs conférés par les marques de commerce non enregistrées⁹ ; toutefois, il est clair qu'un enregistrement accorde à son titulaire « le droit exclusif d'utiliser cette marque » partout au Canada.

L'enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi protège le droit du propriétaire d'employer sa marque de commerce *telle que celle-ci a été enregistrée*. En d'autres mots, le droit conféré par l'article 19 protège la version précise de la marque qui a été enregistrée et non toutes les variations possibles de cette même marque¹⁰. Différentes formations de la Cour d'appel fédérale ont souligné ce point, notamment dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*¹¹ et plus récemment dans *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*¹². Dans cette dernière affaire, le juge Malone a écrit « Il n'y a de contravention à l'article 19 que si le prétendu contrefacteur utilise une marque de commerce identique pour des marchandises ou des services identiques à ceux qui ont été enregistrés »¹³. Si le propriétaire peut utiliser son enregistrement pour

8. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 58.

9. Dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, le juge LeBel a revu les différents éléments d'une action pour commercialisation trompeuse aux paragraphes 62 à 69 de ses motifs. Sur la question de l'indemnité dans le cadre d'une telle action, on pourra consulter, à titre d'exemple, les motifs du juge Cromwell de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt *2703203 Manitoba Inc. c. Parks*, 2007 NSCA 36 (C.A.N.-É.), aux paragraphes 148 et 149 (notons que le 5 septembre 2008, le Premier ministre Harper a annoncé que le juge Cromwell sera le candidat proposé par le gouvernement visant à combler le poste de la Cour suprême laissé libre suite à la démission du juge Bastarache ; au moment de la rédaction de cet article, en raison de l'élection générale du 14 octobre 2008, le juge Cromwell n'avait toutefois pas encore été interviewé par un comité spécial multipartite de la Chambre des communes (voir à ce sujet le communiqué du 5 septembre 2008 du bureau du Premier ministre, disponible à l'adresse <<http://pm.gc.ca/fra/media.asp?category=1&id=2265>> et consulté le 29 octobre 2008 ; voir également l'article intitulé « Harper nominates Nova Scotia judge for top court » du 5 septembre 2008, disponible à l'adresse <<http://www.thestar.com/News/Canada/article/491504>> et consulté le 29 octobre 2008)).

10. La problématique de la marque employée qui diffère de sa forme enregistrée a été analysée par Barry GAMACHE, « Le *Revamping* d'une marque de commerce : conséquences d'une variation dans l'emploi », (2001) 14 *C.P.I.* 157. De plus, il faut noter le recours distinct prévu par l'article 20 de la Loi.

11. *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 98.

12. *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*, 2005 CAF 342 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 23 mars 2006 au dossier 31261].

13. *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*, 2005 CAF 342 (C.A.F.), paragraphe 8.

obtenir l'arrêt de tout emploi non autorisé de la marque déposée en liaison avec les mêmes produits et/ou services mentionnés à l'enregistrement, ce dernier met-il son propriétaire à l'abri de toute demande d'injonction ou encore de toute réclamation pour dommages en raison de l'emploi permis par l'article 19 ?

Rappelons tout d'abord que si l'article 19 de la Loi consacre l'octroi d'un monopole relativement à l'emploi d'une marque de commerce, cette disposition ne confère pas une protection absolue en toutes circonstances en ce qui concerne l'emploi permis. Par exemple, dans le cadre de procédures pénales, si l'emploi d'une marque de commerce enregistrée viole les dispositions d'une autre loi, son propriétaire ne peut utiliser son enregistrement comme bouclier afin de se soustraire à l'application de cette autre disposition. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le juge Houston de la Cour de comté de l'Ontario (district de York), en 1976, dans l'affaire *R. c. Discount Broadloom Centre Ltd.*¹⁴. Dans sa décision, le juge Houston a constaté que les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qui confèrent un droit exclusif ainsi que les dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*¹⁵, en vigueur à l'époque et qui énonçaient certaines prohibitions, ne créaient pas entre elles un conflit insoluble. La Cour a ainsi déterminé que la marque de commerce enregistrée FACTORY CARPET OUTLET était trompeuse en vertu des dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* puisque l'accusé n'opérait pas une usine – contrairement à ce que la marque laissait sous-entendre – et son propriétaire n'a donc pas pu éviter une condamnation¹⁶. Toutefois, il peut être soutenu que le droit octroyé par l'article 19 de la Loi n'était pas en cause dans un tel cas mais plutôt la *manière* dont un emploi donné était effectué. Par exemple, si le propriétaire de la marque enregistrée FACTORY CARPET OUTLET avait opéré une usine, il n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en vertu d'une disposition pénale.

14. *R. c. Discount Broadloom Centre Ltd.* (1976), 31 C.P.R. (2d) 110 (C. Ct. Ont.), le juge Houston.

15. *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. (1970), c. C-23.

16. En fait, en date de juin 2008, le Bureau des marques offrait la mise en garde suivante à tout requérant qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce :

La *Loi sur les marques de commerce* prévoit un système d'enregistrement des marques de commerce. Il est important de remarquer que l'enregistrement d'une marque de commerce ne garantit aucunement que l'emploi de cette marque satisfera aux exigences d'autres lois, ou encore que cet emploi ne constituera pas une infraction à d'autres lois.

Bref, l'enregistrement ne dispense pas son propriétaire du respect d'autres dispositions législatives.

L'enjeu dans ce type de scénario n'est pas tant le droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi mais plutôt une *manière* spécifique d'emploi de ce droit qui, lui, peut faire l'objet de sanctions.

À ce sujet, l'avis de réception qu'envoie présentement le Bureau des marques de commerce à tout requérant qui a déposé une demande d'enregistrement contient une mention à l'effet qu'un éventuel enregistrement ne garantit aucunement que l'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande satisfera aux exigences d'autres lois, ou encore que cet emploi ne constituera pas une infraction à d'autres lois¹⁷. Par contre, l'allégation – et même la preuve – d'une activité au Canada par le propriétaire d'une marque de commerce qui violerait les dispositions d'une autre loi que la *Loi sur les marques de commerce* ne fait pas perdre les droits de ce propriétaire sur sa marque de commerce¹⁸.

Bien qu'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi donne le droit à son propriétaire d'employer la marque de commerce ainsi enregistrée, la *manière* dont l'emploi est effectué peut, elle, faire l'objet de sanctions en vertu d'une autre loi ou même d'autres dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* si les circonstances d'emploi ne respectent pas ces dispositions, ou encore dans les cas où il s'agit de faire respecter les droits des tiers (dans certaines circonstances spécifiques qui seront évoquées ci-après). Ceci est vraisemblablement ce que le juge Linden avait en tête lorsqu'il a servi cette mise en garde à la partie ayant eu gain de cause dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*¹⁹ :

[55] Toutefois, l'appelante ne doit pas oublier les rigueurs de la *Loi sur les marques de commerce*. Ayant obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce, elle doit en réserver l'emploi à ce qu'elle a indiqué dans sa demande. Tout écart par rapport à

17. Extrait d'un avis de réception émis par le Bureau des marques de commerce le 26 juin 2008.

18. Voir à ce sujet : *S.A. Jetstream c. Collections de Style R.D. Internationales ltée*, [1993] A.C.F. n° 457, (1993), 49 C.P.R. (3d) 336 (C.F.P.I.), le juge Denault, page 341 [appel rejeté pour retard le 17 décembre 1996 au dossier A-347-93 des dossiers de la Cour d'appel fédérale] ; *The Creamette Company c. Famous Foods Limited*, [1933] R.C.É. 200 (C. de l'É.), le juge Maclean, page 204.

19. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 19 novembre 1998 au dossier 26689 ; désistement produit le 21 juin 1999] ; dans cette affaire, une société œuvrant dans le domaine des produits de beauté a pu obtenir l'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des articles de soins capillaires malgré l'opposition du propriétaire de la marque THE PINK PANTHER associée à des films bien connus.

cet emploi projeté pourrait mettre ses droits en péril. Lier les mots au thème musical d'un film, à des dessins ou à une musique, ou même à Hollywood en général, pourrait donner lieu à une instance en contrefaçon ou en radiation. Dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, la Cour a statué que l'emploi par l'intimée de "CII Honeywell Bull" ne constituait pas un emploi de la marque "Bull", et cette marque a été radiée du registre. De même, l'appelante ne doit pas oublier que l'intimée possède d'autres marques de commerces déposées qui comprennent des dessins animés et qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'élaboration de la stratégie de mise en marché pour ses produits de beauté. En d'autres termes, la victoire remportée en l'espèce ne donne pas carte blanche à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante reste assujettie aux restrictions qu'imposent la *Loi sur les marques de commerce* et la common law.²⁰

Comme le juge Linden le souligne, l'enregistrement ne peut manifestement pas être une réponse à une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi puisque cette dernière a justement pour but de vérifier la réalité de l'emploi derrière l'enregistrement.

Toutefois, de manière plus importante, lorsqu'une partie se sert d'une marque de commerce enregistrée d'une manière qui créerait de la confusion – par exemple, pour reprendre l'exemple donné par le juge Linden, en associant la marque enregistrée par la société Pink Panther Beauty Corp. au thème musical des films *Pink Panther* – ou encore en contravention d'une autre disposition de la *Loi sur les marques de commerce* (comme l'article 22 qui prévoit que nul ne peut employer une marque déposée d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de son achalandage), cette partie pourrait faire l'objet d'une ordonnance de la Cour pour faire cesser cette manière d'emploi et ce, sans que le droit octroyé par l'article 19 de la Loi soit limité (puisque la partie conserverait toujours le droit d'employer sa marque enregistrée). Ainsi, il peut être affirmé que le droit exclusif en vertu de l'article 19 n'est pas en cause dans ce type de scénario ; pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée, il s'agit plutôt d'agissements qui ne seraient pas couverts par l'ombrelle du droit exclusif octroyé par l'enregistrement, ce qui permettrait à une

20. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.), paragraphe 55 – référence omise.

cour d'intervenir contre les agissements en question. En d'autres mots, si ces agissements (qui ne sont pas ceux permis par l'enregistrement) viennent à cesser (par exemple, la marque enregistrée de la société Pink Panther Beauty Corp. ne serait plus associée au thème musical des films *Pink Panther*, pour reprendre l'illustration du juge Linden), soit par une ordonnance de la Cour ou autrement, le propriétaire de la marque enregistrée conserverait toujours le droit d'employer celle-ci en liaison avec les marchandises et/ou services énoncés à l'enregistrement.

Puisque l'article 19 de la Loi ne s'applique que lorsqu'un prétendu contrefacteur utilise une marque de commerce identique à la marque enregistrée pour des marchandises ou des services identiques à ceux énumérés à l'enregistrement, l'emploi d'une marque de commerce sous une forme qui diffère de celle visée par l'enregistrement ne protégerait pas son titulaire contre une demande d'injonction, selon ce que le juge Hugessen de la Cour fédérale a décidé dans *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*²¹. Dans cette affaire, le juge Hugessen a rejeté la requête pour jugement sommaire de la défenderesse qui était fondée sur la marque enregistrée qu'elle détenait ; le dossier révélait que la défenderesse contestait l'emploi spécifique effectué par la défenderesse d'une marque de commerce qui reprenait le même mot que la marque enregistrée de cette défenderesse mais avec un type de lettrage particulier différent de celui reproduit dans sa marque enregistrée. Dans ces circonstances, l'enregistrement en question ne pouvait servir de bouclier mettant la défenderesse à l'abri de la réclamation de la demanderesse.

Sur le même thème, l'emploi par un propriétaire de sa marque de commerce enregistrée accompagnée d'un habillage commercial non enregistré ne met pas ce propriétaire à l'abri d'une injonction pour faire cesser l'emploi de l'habillage non enregistré, et donc non protégé par l'article 19 de la Loi, selon une décision de 2003 du juge Gascon, de la Cour supérieure du Québec, dans *Agropur Cooperative c. Saputo Inc.*²².

Toutefois, dans le contexte spécifique d'une injonction *interlocutoire*, il a été décidé que la Loi ne pouvait être interprétée de manière à empêcher la Cour fédérale de prononcer une injonction

21. *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen.

22. *Agropur Cooperative c. Saputo Inc.*, 2003 CanLII 909 (C.S. Qué.), le juge Gascon.

pour faire cesser l'emploi d'une marque de commerce enregistrée lorsque la validité de cette marque est mise en cause et que ce point reste à être déterminé. Bien qu'il ait suggéré qu'il ne décidait pas de manière définitive la question, le juge O'Reilly de la Cour fédérale a conclu en 2005 dans *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.*²³ que reconnaître que les titulaires de marques de commerce enregistrées sont à l'abri des injonctions interlocutoires parce que la Loi protège leurs droits jusqu'à ce que la marque soit déclarée invalide de manière définitive, limiterait de manière trop importante les pouvoirs de la Cour de prononcer des injonctions tout en élargissant excessivement la protection prévue par la Loi²⁴. Qui plus est, lorsqu'il s'agit de considérer l'opportunité d'émettre une injonction interlocutoire, les cours sont généralement réticentes à se prononcer sur la validité de tout enregistrement qui est contesté²⁵.

En résumé, lorsque les gestes reprochés débordent le cadre des droits conférés par l'enregistrement que détiendrait une défendresse en vertu de l'article 19 de la Loi, l'enregistrement ne met pas à l'abri d'une ordonnance de la Cour.

Qu'en est-il toutefois lorsque les agissements reprochés à un marchand sont justement ceux pour lesquels celui-ci a obtenu des droits exclusifs par le biais d'un enregistrement, c'est-à-dire l'emploi de la marque de commerce qui fait l'objet d'un enregistrement pour les mêmes marchandises et/ou services mentionnés à celui-ci. Selon la jurisprudence, l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse lorsqu'il n'y a pratiquement pas de différence entre la marque telle qu'elle a été enregistrée et celle qui a été employée²⁶.

Ce point de droit a été articulé dès 1951 par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.*²⁷ alors qu'était en vigueur la

23. *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th) 135 (C.F.), le juge O'Reilly.

24. *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th) 135 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 9.

25. Voir par exemple : *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), page 138 [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 12 décembre 1991 au dossier 22588] ; *Dole Food Co. c. Nabisco Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 367 (C.F.P.I.), la juge Hansen.

26. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 111 ; voir également : *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen, paragraphes 4 et 6.

27. *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A.C.-B.).

législation antérieure à l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, soit la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*²⁸. Dans les motifs qu'il a rendus, le juge Sidney Smith a écrit :

It was also argued for the plaintiffs that whether the defendant was properly registered or not, they can sue for passing-off at common law apart from the Act. But I think the Act takes that right away. The only action that can be complained of here as passing-off is the use of the similar name. However, once the defendant got this name lawfully registered, it was entitled under s. 4(1) to the exclusive use of it ; how then can its user be now complained of as wrongful ?²⁹

Ce même principe se retrouve aujourd'hui énoncé à l'article 19 de la Loi, qui prévoit que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, sauf si l'invalidité de l'enregistrement est démontrée. Si une demanderesse se plaint du fait que les agissements d'une défenderesse relativement à l'emploi d'une marque de commerce enregistrée violent ses droits, la demanderesse, pour avoir gain de cause, doit alors contester la validité de l'enregistrement pour obtenir la déchéance des droits exclusifs conférés par l'article 19³⁰. L'article 18 de la Loi énonce les motifs d'invalidité d'un enregistrement dans les termes suivants :

18. (1) 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 ;
- c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

28. *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.

29. *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A.C.-B.), page 13.

30. Voir également *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

À titre d'exemple, un importateur ou mandataire n'a pas le droit d'enregistrer une marque de commerce appartenant au mandant étranger sous son propre nom et à son propre avantage³¹. Un enregistrement ainsi obtenu peut être invalidé puisqu'on considérera que son auteur n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir selon l'alinéa 18(1) *in fine* de la Loi (qui réfère à l'article 16 de la Loi) en raison des obligations de fiduciaire qui existent entre un mandataire et son mandant³².

Dès 1951, dans une remarque incidente dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.*³³, le juge Sidney Smith a suggéré que l'appropriation délibérée de la marque d'un tiers ne devait pas être tolérée :

Plaintiff's counsel and Mr. Fox have both urged that it would be unreasonable to believe the Legislature meant to give anyone who gets a trade name registered any priority over the earlier inventor of the name, even if the registrant acted in *bona fide* ignorance of the prior invention. Unreasonableness could not overcome the language of the statute. But in any event there is, as usual, something to be said on the other side. No one by registration (however *bona fide*) can obtain priority over the first user of a mark in Canada ; so it is only a foreign manufacturer who has failed to introduce his goods into Canada who can lose out by failure to register. I think our Legislature deliberately adopted a policy whereby a foreign manufacturer who delays introducing his goods here does so at the risk of losing his rights. Deliberate filching of other people's marks is not countenanced ; but a foreigner who delays does so at the risk of being defeated by honest duplication here.³⁴

31. *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 646.

32. *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 647.

33. *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A.C.-B.).

34. *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A.C.-B.), page 13.

Les circonstances auxquelles le juge Sidney Smith a fait allusion en 1951 sont aujourd'hui des motifs d'invalidité d'un enregistrement en vertu de l'article 18 : par exemple, celui qui allègue s'être servi en premier d'une marque de commerce créant de la confusion peut obtenir, selon certaines conditions, que l'enregistrement détenu par un tiers soit déclaré invalide et radié en vertu de l'alinéa 18(1) *in fine* de la Loi³⁵ ; pareillement, en vertu du même alinéa, un enregistrement peut être déclaré invalide lorsqu'il y a eu appropriation délibérée de la marque d'un tiers en violation des obligations de fiduciaire qui existeraient entre deux parties³⁶.

Ainsi, à moins que l'invalidité de l'enregistrement soit démontrée, le propriétaire de l'enregistrement en question a le droit exclusif à l'emploi de la marque enregistrée, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises et/ou services énumérés à l'enregistrement ; à moins qu'il ne conteste la validité de l'enregistrement en question, un tiers ne peut donc pas obtenir que l'emploi de marque effectué par un propriétaire en vertu du droit exclusif conféré par l'article 19 soit amoindri de quelque manière.

Un exposé de ces principes (en vertu de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*) a été effectué par le juge Cameron dans la décision *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.*³⁷. Dans cette affaire, la demanderesse était titulaire de marques enregistrées dont une composante était formée des lettres « BP ». Dans l'action qu'elle avait initiée contre la défenderesse (une filiale de British Petroleum), la demanderesse alléguait que celle-ci s'était rendue coupable de contrefaçon en vertu de l'article 20 de la Loi ainsi que de commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7*b*) de la Loi. À la base de ces reproches, la demanderesse soulignait l'emploi des lettres « BP » effectué par la défenderesse suivant la permission octroyée par sa maison mère, British Petroleum, qui, elle, détenait trois enregistre-

-
35. On doit toutefois tenir compte du paragraphe 17(2) de la Loi qui énonce : « Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1^{er} juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure. »
36. *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 647.
37. *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), le juge Cameron.

ments pour les marques en question³⁸. La validité de ces trois enregistrements n'était toutefois pas contestée par la demanderesse. En rejetant le recours de la demanderesse, le juge Cameron a souligné le droit à l'emploi des marques enregistrées dont bénéficiait la défenderesse :

My finding, therefore, is that as the defendant has a statutory right to the use of the three trade marks which have not been shown to be invalid, the claim for infringement of the plaintiff's trade marks fails. Having that statutory right and there being no evidence that the trade marks have been used other than by way of the "permitted use", the action for passing off in relation to the trade marks, both with reference to the plaintiff's trade marks and the plaintiff's alleged nickname "BP", must fail and will be dismissed.³⁹

Le juge Cameron a par ailleurs pris soin de préciser que si la Cour avait reconnu la défenderesse responsable d'une contrefaçon des marques enregistrées de la demanderesse en raison de la prétendue confusion entre les marques respectives des parties (sans que les enregistrements employés par la défenderesse aient par ailleurs été déclarés invalides), il y aurait alors eu atteinte aux droits statutaires du propriétaire d'une marque enregistrée en vertu de l'article 19 de la Loi. Il s'est exprimé ainsi :

[...] and that a finding that British Petroleum had infringed the trade marks of the plaintiff because it used trade marks which were confusing, would without a finding of invalidity cut down the statutory right conferred on the owner by the provisions of s. 19. British Petroleum had a vested right in the registered trade marks until they were declared invalid and clear and precise words would be necessary to deprive it of that right. In my view, as I have stated, the defendant has the same right.⁴⁰

Selon le juge Cameron, chaque partie était titulaire d'enregistrements et chacune bénéficiait donc du droit exclusif à l'emploi des

38. L'emploi par la défenderesse des marques enregistrées de sa maison mère s'effectuait en vertu des dispositions relatives aux usagers autorisés, en vigueur à l'époque. Ces dispositions ont été modifiées par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, c. 15 qui a retiré, en 1993, toute mention des usagers autorisés à l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

39. *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), le juge Cameron, page 133.

40. *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), le juge Cameron, page 133.

marques à son nom respectif (ou au nom de sa maison mère, British Petroleum, dans le cas de la défenderesse).

En 2002, dans l'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*⁴¹, la Cour d'appel d'Ontario, dans de courts motifs, a passé en revue la jurisprudence sur la question de l'enregistrement de marque de commerce utilisé comme moyen de défense à l'encontre d'une action pour commercialisation trompeuse (ou *passing off*). Dans cette affaire, l'appelante (demanderesse en première instance) tentait d'obtenir une injonction contre l'intimée (défenderesse en première instance) et une indemnité. Les hostilités entre les parties avaient débuté en 1996 lorsque l'intimée a introduit en Ontario son produit alcoolisé dont l'emploi avait été limité jusqu'alors aux provinces maritimes. L'appelante alléguait que le nom et l'habillage des produits de l'intimée, soit les mots « Oland Export Ale » en association avec une étiquette arborant des teintes rouge, dorée et blanche, causaient de la confusion en Ontario avec la bière « Molson Export » de l'appelante, et que cet emploi constituait un délit de *passing off*, tant en vertu de la common law que de l'alinéa 7b) de la Loi. La défenderesse était toutefois titulaire d'un enregistrement pour une marque de commerce graphique qui reflétait l'emploi plus récent en Ontario dont se plaignait la demanderesse.

L'action de l'appelante a été rejetée en première instance. Selon le juge du procès, l'appelante n'avait pas prouvé les éléments nécessaires à son recours en commercialisation trompeuse. Le juge du procès a pris toutefois la peine de noter que l'enregistrement dont bénéficiait l'intimée ne la mettait pas à l'abri d'une ordonnance visant à faire cesser des gestes de commercialisation trompeuse (si par ailleurs les éléments de cette action avaient été prouvés).

La Cour d'appel d'Ontario a confirmé le rejet de l'action de l'appelante mais pour des motifs entièrement différents. Selon le juge Carthy, le fait pour l'intimée de détenir une marque de commerce enregistrée qui permettait l'emploi à la base du grief de l'appelante constituait, dans les circonstances, une défense absolue à l'action pour commercialisation trompeuse initiée par l'appelante.

Selon les motifs du juge Carthy, la jurisprudence canadienne qui avait préalablement adopté un point de vue contraire⁴² se fondait

41. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

42. Voir à ce sujet la décision *Wing (Wing Hing Electrical Engineers Co.) c. Golden Gold Enterprises Co.*, [1996] A.C.F. n° 221 (C.F.P.I.), le juge Muldoon.

sur la législation anglaise qui permettait les recours pour commercialisation trompeuse contre une défenderesse qui détient un enregistrement de marque reflétant l'emploi contesté, une possibilité qui n'est pas prévue par la *Loi sur les marques de commerce*. Sur ce point, le juge Carthy s'est exprimé ainsi :

[4] Section 19 of the *Trade-marks Act* reads :

Rights conferred by registration

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[5] Sections 21, 32 and 67 have no application to the present circumstances, and no one contests the validity of the registration. On the face of it, this statutory entitlement would seem unassailable. However, the trial judge held to the contrary. He found that while the holder of a registered trade-mark has the right to prevent others from using the mark on their goods, the holder does not have the right to use the mark if such use would cause deception or confusion. Relying on Justice Muldoon's judgment in *Wing v. Golden Gold Enterprises Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 62 (F.C.T.D.), and the English cases of *Re Lyle & Kinahan Ltd.* (1907), 24 R.P.C. 249 (C.A.), and *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.* (1907), 25 R.P.C. 37, Kealey J. concluded, at para. 4, "The weight of authority clearly establishes that the mere fact of registration is no defence to a passing-off action."

[6] In *Re Lyle & Kinahan Ltd.*, Lord Alverston L.C.J. held, at p. 262 :

The registration of a Trade Mark does not confer any right at all of the description there pointed to, but it does confer a right, and the only right is, the right to prevent anybody else from using that Trade Mark as a mark for their goods, but it does not give the registered owner of the Trade Mark any right to use that Trade Mark if the Trade Mark would deceive. I conceive that if at the date when application is made to register a Trade Mark there is no ground of objection upon the footing that it will be calculated to deceive, and if subsequently by alterations in the character of the

business of the two parties respectively the use of the Trade Mark will be calculated to deceive and a passing-off action were brought by one party against the other, it would be no defence at all on the part of the owner of the registered Trade Mark to say – “Deception or no deception I am entitled to do it because that is my registered “Trade Mark””. That could not be advanced for a moment. In other words, the registration of a Trade Mark does not confer any right to do that which could not have been done irrespective of the Trade Mark, in the sense of doing any acts which would be competition in business. The only right which it confers is a right to restrain others from using that Trade mark.

[7] In Chancery, *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.*, Mr. Justice Joyce made a similar assertion. He said, at p. 41 of his reasons :

I do not think it was seriously argued that the registration of the Trade Mark affects the case ; I think it does not affect the case. If a mark contains a misrepresentation in respect of which another person can sue and is entitled to an injunction, of course, the mark cannot be used, it does not matter to whom it belongs or what it is. It appears to me that this case ... becomes merely an ordinary case of passing-off.

[8] In my view, Justice Muldoon and the trial judge erred in looking to these English authorities for guidance. While the U.K. *Trade Marks Act, 1905*, 5 Edw. VII, c. 15, had a similar provision to our s. 19, it also had a s. 45 reading :

45. Nothing in this Act contained shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods as those of another person or the remedies in respect thereof.

[9] There is no comparable provision in the Canadian Act and thus reliance should not have been placed on these English authorities.⁴³

Par la suite, le juge Carthy a fourni les énoncés de principe suivants :

43. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphes 4 à 9.

[12] A proper review of the relevant case law reveals that, in Canada, the holder of a registered trade-mark has the exclusive right to use the mark throughout the country until such time as the mark is shown to be invalid.

[...]

[16] My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor's registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion. This follows from s. 20 of the *Act*, which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade-mark or trade name.⁴⁴

Dans la décision *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*⁴⁵, le juge Hugessen a résumé l'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*⁴⁶ en écrivant que la Cour d'appel d'Ontario, dans ses motifs, a appliqué la règle bien établie selon laquelle l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse⁴⁷.

Par contre, dans la décision *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*⁴⁸, la demanderesse avait utilisé en premier le nom « Distech ». Suite au recours de cette demanderesse, la Cour supérieure du Québec a ordonné à la défenderesse – qui détenait une

44. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphes 12 et 16.

45. *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen.

46. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

47. *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen, paragraphe 4. Dans ses motifs, le juge Hugessen a considéré que cette règle ne s'appliquait pas dans les circonstances puisqu'il était évident que la défenderesse n'employait pas exactement ses marques de commerce de la manière qu'elles avaient été enregistrées. Il a donc rejeté la requête pour jugement sommaire de la défenderesse et a laissé au juge du procès le soin de décider si la défenderesse s'écartait pour l'essentiel de ses marques déposées ou si elle employait les éléments essentiels de celles-ci.

48. *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert. Cette affaire a été entendue le 18 janvier 2006 et la Cour a rendu son jugement le 28 août 2006.

marque de commerce enregistrée « Distech Contrôles »⁴⁹ pour des appareils et dispositifs de contrôle et de gestion énergétique⁵⁰ – de ne plus utiliser le mot « Distech à titre de marque de commerce ou autrement » en liaison avec des produits, services et entreprises reliés au domaine du chauffage, de la ventilation, de l'énergie ou tout autre secteur s'y rapportant, soit les domaines d'activités de la demanderesse.

Dans ses motifs du 28 août 2006, la Cour a souligné que la défenderesse ne s'était jamais conformée à une décision préalable rendue le 9 mars 2000 dans le cadre d'une requête présentée en vertu de l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies*⁵¹. Dans cette décision, l'inspecteur général des institutions financières du Québec avait ordonné à la défenderesse de changer sa dénomination sociale en raison d'un risque de confusion puisque chaque partie utilisait le nom « Distech »⁵². C'est donc sur cette base qu'une injonction a été émise⁵³. Dans ses motifs, le juge Hébert n'a pas fait mention de

49. *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 69. De fait, la marque objet de l'enregistrement 562962 était DISTECH CONTROLS.

50. Enregistrement consulté le 11 juillet 2008 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse <<http://cipo.gc.ca>>.

51. *Loi sur les compagnies*, L.R.Q., c. C-38.

52. *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 96.

53. Selon certains auteurs, l'inspecteur général des institutions financières du Québec ne pourrait empêcher l'emploi d'une marque de commerce enregistrée. Ainsi, Marie-Josée LAPOINTE et Jean-Nicolas DELAGE dans leur article « Marques de commerce vs Noms commerciaux : qui sera le gagnant ? », (2005) 17 *C.P.I.* 497 suggèrent à la page 521 que les droits obtenus grâce à un enregistrement ne pourraient pas être ainsi limités dans le cadre d'un tel scénario suivant l'application de la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale sur la loi provinciale : « En effet, une ordonnance de l'inspecteur général qui empêcherait un titulaire d'employer un tel nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce aurait pour effet, suivant cette interprétation, d'empêcher ce titulaire de jouir pleinement de son monopole dans sa marque de commerce enregistrée. L'application de la doctrine de la prépondérance au cas sous étude ferait donc en sorte que l'inspecteur général ne pourrait émettre une ordonnance à l'encontre du titulaire d'un nom commercial si ce nom commercial est également enregistré à titre de marque de commerce ou porte à confusion avec une marque de commerce enregistrée par ce titulaire, celui-ci ne faisant qu'exercer son droit exclusif à l'emploi de sa marque enregistrée. La seule issue pour la tierce partie désirant empêcher cet emploi du nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce serait ainsi de faire invalider devant la Cour fédérale du Canada cette marque enregistrée sur la base de son emploi antérieur. Cependant, il importe de noter qu'après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement, aucun enregistrement ne pourra être déclaré invalide du fait d'une utilisation antérieure. Ainsi, une fois l'enregistrement devenu

l'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*⁵⁴. Toutefois, en raison de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour s'est reconnue sans compétence pour faire droit à l'une des réclamations de la demanderesse et ordonner la radiation de la marque enregistrée détenue par la défenderesse⁵⁵.

La Cour a également octroyé 5 000 \$ pour le temps consacré « pour limiter les dégâts »⁵⁶ suite à certaines situations de confusion identifiées par la demanderesse ; 20 000 \$ ont également été accordés à titre de dommages-intérêts punitifs puisque la Cour a conclu que la défenderesse perpétuait la confusion par l'emploi de sa marque et que ceci constituait « un abus de droit qui justifie l'octroi de dommages-intérêts punitifs »⁵⁷.

Dans cette affaire, la décision de la Cour semble avoir été motivée en partie par le comportement de la défenderesse en regard de cette décision antérieure de l'inspecteur général des institutions financières du Québec.

3. La Cour suprême et le monopole prévu par l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*

Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts fort attendus par ceux qu'intéresse la protection des marques de commerce. Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*⁵⁸ (« *Mattel* »), la Cour a unanimement confirmé les décisions des tribunaux inférieurs de rejeter l'opposition de la société Mattel, Inc. à l'enregistrement d'une marque graphique BARBIE'S pour des services de restauration ; dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Limitée*⁵⁹ (« *Veuve Clicquot Ponsardin* »), elle a confirmé (unanimement, là aussi) le rejet des différents recours de Veuve Clicquot Ponsardin

incontestable, l'usager d'un nom commercial ou d'une marque de commerce antérieure à la marque enregistrée se retrouvera sans recours, sauf peut-être celui, dans le cadre de procédures relatives à une marque de commerce enregistrée, de revendiquer le bénéfice de l'article 21 de la *Loi sur les marques de commerce*. »

54. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

55. *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphes 78 et 80.

56. *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 130.

57. *Distech C.V.A.C. Inc. c. Distech Contrôles Inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 137.

58. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

59. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

(incluant sa demande d'injonction permanente) en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* à l'encontre d'un regroupement de boutiques de vêtements pour dames qui employaient la marque CLIQUOT pour annoncer leurs services.

Dans chacun de ces litiges, la Cour suprême a considéré l'étendue de la protection qui doit être reconnue aux marques célèbres. Toutefois, dans chacun des arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême, dans certaines remarques incidentes, a également revu l'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 19 de la Loi. Bien qu'il s'agisse de remarques incidentes⁶⁰ (pouvant être jugées « convaincantes » mais pas nécessairement « contraignantes »⁶¹), les propos de la Cour suprême ont par la suite servi de guide pour l'élaboration de principes visant à délimiter la force réelle d'un enregistrement⁶². Sur l'importance attribuée à une remarque incidente, le juge Shore de la Cour fédérale a sans doute bien résumé la situation en écrivant au sujet d'une telle remarque de la Cour d'appel fédérale : « [...] même si la décision ne lie pas cette Cour, ces commentaires ont tout de même un caractère très persuasif »⁶³.

60. En ce qui concerne l'importance accordée à une remarque incidente dans les motifs d'une décision de la Cour suprême, référons à l'arrêt *R. c. Henry*, [2005] 3 R.C.S. 609, où le juge Binnie a indiqué que les remarques incidentes ne sont pas censées avoir toutes la même importance et a souligné les règles suivantes à leur sujet :

« [57] Pour reprendre la formulation du comte Halsbury, il faut se demander chaque fois quelles questions ont été effectivement tranchées. Au-delà de la *ratio decidendi* qui est généralement ancrée dans les faits, comme l'a signalé le comte Halsbury, le point de droit tranché par la Cour peut être aussi étroit que la directive au jury en cause dans *Sellars* ou aussi large que le test établi par l'arrêt *Oakes*. Les remarques incidentes n'ont pas et ne sont pas censées avoir toutes la même importance. Leur poids diminue lorsqu'elles s'éloignent de la stricte *ratio decidendi* pour s'inscrire dans un cadre d'analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des balises et qui devrait être accepté comme faisant autorité. Au-delà, il s'agira de commentaires, d'exemples ou d'exposés qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas « contraignants » comme le voudrait le principe *Sellars* dans son expression la plus extrême. L'objectif est de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et sa créativité. La thèse voulant que chaque énoncé d'un jugement de la Cour soit traité comme s'il s'agissait d'un texte de loi n'est pas étayée par la jurisprudence et va à l'encontre du principe fondamental de l'évolution de la common law au gré des situations qui surviennent. »

61. *R. c. Henry*, [2005] 3 R.C.S. 609, paragraphe 57.

62. Voir à ce sujet : *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.) ; cette décision sera évoquée plus loin.

63. *Effigi Inc. c. Canada (Procureur général)*, [2004] A.C.F. n° 1213 (C.F.), le juge Shore, paragraphe 43 [confirmé par *Effigi Inc. c. Canada (Procureur général)*, [2005] A.C.F. n° 815 (C.A.F.)].

Avant d'analyser les remarques de la Cour suprême relativement à la portée d'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi, examinons certaines circonstances factuelles de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* afin de pleinement mesurer l'effet de ces remarques.

Dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, l'une des défenderesses, Mademoiselle Charmante Inc., avait obtenu l'enregistrement de ses marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » le 1^{er} août 1997 (soit plus d'un an avant que la demanderesse n'initie sa demande d'injonction et de radiation judiciaire le 5 novembre 1998). Elle avait conséquemment le bénéfice du droit exclusif en vertu de l'article 19 de la Loi en ce qui concerne les marques protégées par les deux enregistrements correspondants. Les motifs de chaque remède avancé par la demanderesse (visant sa demande d'injonction de même que sa demande de radiation judiciaire) sont importants dans la mesure où les défenderesses ont plaidé devant la Cour fédérale que la demanderesse devait en premier lieu surmonter un obstacle préliminaire et obtenir la radiation des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » – et donc la déchéance du droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi – avant qu'elle ne puisse plaider qu'elle est en droit d'obtenir une injonction. Devant la Cour suprême, les défenderesses ont même poussé l'argument plus loin et ont plaidé qu'il leur suffisait d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » pour répondre entièrement à la demande de *Veuve Clicquot Ponsardin*⁶⁴. Afin de déterminer si la radiation des enregistrements doit précéder tout examen de la demande d'injonction, il faut considérer les différents motifs d'action avancés par la demanderesse *Veuve Clicquot Ponsardin*.

Veuve Clicquot Ponsardin est propriétaire de plusieurs marques de commerce enregistrées – dont la marque VEUVE CLICQUOT – et sa demande en vue d'obtenir une injonction pour mettre fin à l'emploi des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » des défenderesses était fondée, entre autres, sur l'article 20 de la Loi qui consacre le droit du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée d'obtenir l'arrêt de l'emploi d'une marque de commerce créant de la confusion. La demande d'injonction de *Veuve Clicquot Ponsardin* pour faire cesser l'emploi des marques

64. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 16.

CLIQUEOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » était également fondée en partie sur l'article 22, lequel énonce que nul ne peut employer une marque de commerce enregistrée par une autre personne (soit, ici, la marque de commerce VEUVE CLICQUOT) d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Les motifs de radiation (fondés sur l'article 18 de la Loi et reproduits, en partie, ci-haut) allégués par la demanderesse étaient plus nombreux mais avaient une portée moins large dans la mesure où ils soulevaient tous la question de la « confusion » de même que celle de l'absence de caractère distinctif des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » ; tous ces motifs de radiation devaient toutefois être analysés à des dates différentes. La portée moins large des motifs de radiation fondés sur l'article 18 de la Loi (en comparaison avec les dispositions qui peuvent justifier une demande d'injonction selon, par exemple, les articles 20 et 22 de la Loi) a été confirmée par la Cour d'appel fédérale en 2007 dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*⁶⁵ lorsque le juge Létourneau a mentionné que le recours fondé sur l'article 22 de la Loi permettant d'obtenir une réparation en cas de diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce enregistrée (selon les termes de cette disposition) n'est pas un motif d'invalidité pour obtenir la radiation d'un enregistrement⁶⁶.

Dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, la demanderesse plaidait que les enregistrements CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » étaient invalides parce qu'à la date de leur enregistrement (ici, le 1^{er} août 1997), ces marques créaient de la confusion avec les marques enregistrées de la demanderesse (dont la marque VEUVE CLICQUOT) en vertu des alinéas 18(1)a) et 12(1)d) de la Loi, lesquels énoncent en partie :

18. (1) 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 ;

* * *

65. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).

66. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 56.

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ;

Selon la demanderesse, les enregistrements des défenderesses étaient également invalides au motif que les marques n'étaient pas distinctives à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de leur enregistrement (ici, le 5 novembre 1998), en vertu de l'alinéa 18(1)*b*) et de l'article 2 de la Loi :

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

[...]

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement ;

* * *

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Finalement, la demanderesse alléguait que la défenderesse Mademoiselle Charmante Inc. n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » à l'époque où ces marques furent prétendument employées pour la première fois (ici, en mars 1995), car elles créaient de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada, en vertu des alinéas 18(1) *in fine* et 16(1)*a*) de la Loi :

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

[...]

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

* * *

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ;

Comme nous le constatons, les motifs de radiation ne correspondaient pas entièrement à ceux de la demande d'injonction puisque la probabilité de dépréciation n'est pas un motif de radiation prévu par l'article 18, un point confirmé en 2007 par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*⁶⁷. Cette différence dans la portée des différents motifs de chaque remède avancé par la demanderesse est importante. En effet, si en droit la radiation de l'enregistrement des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » doit être demandée et obtenue *avant* que la demande d'injonction ne soit considérée, toute preuve de probabilité de dépréciation des marques enregistrées de la demanderesse, causée par les agissements des défenderesses, ne permettrait pas à la demanderesse d'obtenir une injonction pour faire cesser tout emploi des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » si ces deux dernières marques de commerce détenues par Mademoiselle Charmante Inc. demeurent enregistrées. Ceci semble l'une des conclusions importantes – mais implicites – de la Cour suprême dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*⁶⁸.

67. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).

68. Il est à noter que dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin*, la juge du procès a rejeté toutes les réclamations de la demanderesse sans décider si la radiation devait être obtenue *avant* que la demande d'injonction ne soit considérée. En fait, la juge du procès a rejeté la demande de radiation de la demanderesse après

Quoique le juge Binnie ait confirmé le rejet par les cours inférieures de tous les recours de la demanderesse, il a également rejeté la position des défenderesses à l'effet que l'enregistrement en 1997 des marques de commerce de Mademoiselle Charmante Inc. était une réponse complète au recours de la demanderesse puisqu'ici, la validité des marques enregistrées de la défenderesse a été contestée. De plus, il a indiqué que l'enregistrement d'une marque de commerce pouvait mettre son propriétaire à l'abri d'une demande d'indemnisation pour la période où l'enregistrement a été en vigueur (à supposer que l'enregistrement vienne à être radié) :

[16] Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne suis pas d'accord. L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation.⁶⁹

La position de la Cour suprême à l'effet que l'enregistrement ne peut être une réponse complète à une réclamation lorsque la validité de cet enregistrement est soulevée semble être une confirmation de celle adoptée en 2002 par la Cour d'appel d'Ontario dans *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*⁷⁰, où il a été décidé que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée avait le droit exclusif à son emploi partout au Canada jusqu'à ce qu'il soit démontré que l'enregistrement de la marque en question est invalide⁷¹. Ainsi, si un compétiteur s'objecte à tel emploi, le seul recours qui lui est disponible est d'attaquer la validité de l'enregistrement⁷², ce qui a été fait

qu'elle eut rejeté sa demande pour une injonction. Toutefois, puisque *toutes* les réclamations étaient rejetées, elle a sans doute considéré que ce point n'avait pas à être décidé. En rejetant l'appel de la demanderesse, la Cour d'appel fédérale a adopté la même approche.

69. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Itée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 16.

70. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

71. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphe 12.

72. *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphe 16.

ici (sans succès, toutefois) par la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin. La Cour suprême a donc énoncé qu'un enregistrement n'est pas une réponse à une demande d'injonction lorsque la validité de cet enregistrement est contestée.

Plus tôt dans ses motifs, le juge Binnie avait également rappelé la présomption de validité qui se rattache à un enregistrement de même que le droit à l'emploi d'une marque de commerce enregistrée. Il a écrit au paragraphe 5 :

[5] Les intimées exploitent sous les noms de *Les Boutiques Cliquot* et *Cliquot* six boutiques réparties au Québec et à Ottawa dans lesquelles elles vendent des vêtements de gamme intermédiaire essentiellement destinés aux femmes de carrière. La deuxième intimée, Mademoiselle Charmante Inc., est la propriétaire enregistrée des marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot* « *Un monde à part* », qu'elle emploie depuis 1995. Ces marques ont été enregistrées le 1^{er} août 1997. Le mot « *Cliquot* » figure sur l'enseigne extérieure de chacune de ces boutiques, sur les sacs et les emballages, ainsi que sur les cartes d'affaires et les factures, mais il n'apparaît pas sur les vêtements. Selon l'art. 19 de la Loi, l'enregistrement des marques des intimées est présumé valide et leur donne le droit de les employer de la façon susmentionnée.⁷³

Suite à ces motifs, l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 19 peut-il être utilisé comme bouclier de manière à obtenir le rejet de toute réclamation qui viserait à faire cesser l'emploi permis par l'enregistrement en question ? Une réponse affirmative semble avoir été fournie par la Cour suprême qui a indiqué, comme nous l'avons vu : « selon l'article 19 de la Loi, l'enregistrement des marques des intimées est présumé valide et *leur donne le droit de les employer de la façon susmentionnée*⁷⁴ [les italiques sont nôtres]. Les enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » de Mademoiselle Charmante Inc. protégeaient les services visant la gestion d'établissements de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour dames. L'emploi auquel ces deux enregistrements donnaient droit avait été décrit par le juge Binnie par son allusion au fait que la marque CLIQUOT figurait sur l'enseigne extérieure des boutiques des défenderesses ainsi que sur les

73. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 5.

74. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 5.

sacs et les emballages de même que sur les cartes d'affaires et les factures.

La description par le juge Binnie de l'étendue des droits qu'avaient les défenderesses en vertu des enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART », au paragraphe 5 de ses motifs, n'évoque pas l'aspect *exclusif* de ces droits mais mentionne plutôt le droit d'*employer* une marque de commerce enregistrée. Ce point était également mentionné dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*⁷⁵, où le juge Binnie a précisément mentionné que le libellé des marchandises et/ou services d'un enregistrement délimitait ce que son titulaire pouvait effectuer en liaison avec sa marque de commerce :

[53] L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. *Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement.* [...] Les termes employés par l'intimée dans sa demande ([TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ») ont été repris par la Commission et le juge des requêtes, et à la lecture de leurs motifs respectifs, considérés dans leur ensemble, je ne crois pas qu'ils aient mal compris la question qui leur était soumise.⁷⁶ [Les italiques sont nôtres].

Ce commentaire du juge Binnie peut être vu comme une formulation actualisée du principe de droit énoncé par le juge en chef Thurlow de la Cour d'appel fédérale dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*⁷⁷ (sans toutefois qu'il y ait de référence à la notion d'exclusivité).

Tant dans *Veuve Clicquot Ponsardin* que dans *Mattel*, la Cour suprême semble avoir adopté la position qu'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi est non seulement une épée qui peut être utilisée contre les tiers mais également un bouclier qui permet au propriétaire de la marque de commerce enregistrée de mener ses activités avec sa marque en liaison avec les marchandises et/ou services énoncés à l'enregistrement, sauf si son invalidité est

75. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

76. *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 53.

77. *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).

démontrée. Au paragraphe 16 de ses motifs dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie a indiqué que l'enregistrement des marques de Mademoiselle Charmante Inc. ne pouvait être une réponse complète aux réclamations de la demanderesse puisque la validité de l'enregistrement de ces marques a été contestée⁷⁸. Ceci voudrait dire que si la demanderesse est incapable d'obtenir la radiation des marques de la défenderesse Mademoiselle Charmante Inc. (comme ce fut le cas ici), son recours pour obtenir une injonction en vertu de l'article 22 (pour faire cesser l'emploi des marques en question) échouerait puisque cet obstacle préliminaire n'aurait pas été surmonté et la défenderesse conserverait le droit d'employer ses marques faisant l'objet d'enregistrements valides.

Rien dans les remarques du juge Binnie ne permet toutefois de soutenir qu'on ne pourrait pas émettre une injonction à l'encontre du titulaire d'une marque de commerce enregistrée pour faire cesser une *manière* d'emploi qui n'est pas visée par l'étendue du monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi⁷⁹, comme nous l'avons vu précédemment.

Un autre aspect intéressant de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* concernant l'analyse du droit octroyé par un enregistrement en vertu de l'article 19 de la Loi (et évoqué par le juge Binnie au paragraphe 16 de ses motifs) est son allusion au fait qu'un enregistrement, durant la vie de celui-ci, protégerait son titulaire de toute demande d'indemnisation pour la période durant laquelle l'enregistrement aurait été en vigueur.

Sur cette question, il y a quelques décennies, en 1968, il avait été soutenu que si l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide, l'article 19 ne donne alors aucune protection à son titulaire une fois que cette invalidité a été constatée puisque la protection s'applique seulement à l'enregistrement d'une marque « sauf si son invalidité est démontrée » (en anglais : « unless shown to be invalid »), et non pas « jusqu'à ce que » son invalidité soit démontrée. Ce dernier point de vue semble avoir été adopté par le juge Jockett dans une note infrapaginale de la décision *Gattuso c. Gattuso Corporation Limited*⁸⁰. Cette dernière position ferait disparaître, pour le passé,

78. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 16.

79. Voir à cet effet, entre autres, les commentaires du juge Linden au paragraphe 55 de ses motifs dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.).

80. *Gattuso c. Gattuso Corporation Limited*, [1968] 2 R.C.É. 609, à la page 618.

tous les avantages liés à l'enregistrement ; pourtant, tant que l'enregistrement est en vigueur, il donne le droit de se servir de la marque ainsi protégée et c'est sans doute ce point qu'a voulu souligner le juge Binnie.

En 1972, dans *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.*⁸¹, suite à une requête pour radiation d'allégations mentionnant l'octroi d'une indemnité dans le cadre d'une demande de radiation judiciaire d'une marque enregistrée, le juge Walsh de la Cour fédérale a considéré (mais n'a pas tranché) la problématique du possible effet rétroactif d'une ordonnance radiant un enregistrement et son corollaire, le point de départ dans le temps du calcul de l'indemnité pour réparer les dommages qui résulteraient de l'emploi, dans le passé, de cette marque enregistrée :

In particular there is a substantial issue for determination on the merits in this Court as to whether the mark DECOSOL REGD, the property of defendant in the present [p]roceedings, should or should not be expunged from the register of trade marks. If it is so expunged following final judgment on the merits it will remain to be determined whether plaintiff PVR is entitled to damages or an accounting for profits

- (a) from the time the defendant Decosol first commenced selling this product under the mark DECOSOL REGD ;
- (b) from the time Decosol was formally warned to desist from using the mark DECOSOL REGD by letter of PVR's attorney dated April 14, 1971 ;
- (c) from the date of institution of the present proceedings on October 29, 1971 ; or
- (d) only from the date of final judgment expunging the trade mark DECOSOL REGD.⁸²

Au paragraphe 16 de ses motifs dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie n'a pas fait de distinction entre les différents motifs de radiation et leur effet possible sur toute protection qu'un titulaire pourrait réclamer durant la vie de l'enregistrement. Pour

81. *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F.P.I.).

82. *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F.P.I.), à la page 210.

cette raison, les commentaires du juge Binnie semblent approuver la position qu'un enregistrement peut être considéré comme un bouclier permettant de repousser toute demande d'indemnité visant l'époque où il a été en vigueur, quels que soient les motifs ayant conduit à la radiation de celui-ci.

4. Le traitement en jurisprudence du paragraphe 16 des motifs du juge Binnie dans *Veuve Clicquot Ponsardin* : une révision de l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.* de la Cour d'appel fédérale

Les remarques du juge Binnie en ce qui concerne la protection qu'aurait un titulaire d'enregistrement – qui est par la suite radié – à l'encontre d'une réclamation visant à obtenir une indemnité en raison de l'emploi effectué durant la vie de l'enregistrement ont été examinées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*⁸³ du 18 juillet 2007.

Dans cette dernière affaire, l'appelante était titulaire d'un enregistrement obtenu le 30 octobre 1981 pour la marque JAGUAR en liaison avec des sacs ; toutefois, cet enregistrement avait été radié par le juge du procès le 16 janvier 2006 sur la base d'une probabilité de confusion (à l'époque du début des procédures en 1991) avec la marque JAGUAR, enregistrée pour des automobiles par l'intimée, un fabricant de voitures de luxe. Or, les remarques incidentes du juge Binnie dans *Veuve Clicquot Ponsardin* ont permis à cette appelante de faire rejeter la demande d'indemnisation du fabricant d'automobiles en ce qui concerne l'emploi effectué par l'appelante durant la période où l'enregistrement a été en vigueur (de 1981 à 2006). Au nom de la Cour, le juge Létourneau a écrit :

[110] Dans la présente affaire, l'appelante détenait un enregistrement valide jusqu'à ce que celui-ci soit invalidé et radié par le juge en 2006. L'appelante n'a pas fait de fausses déclarations au moment de l'enregistrement. Le juge n'a jamais conclu que l'appelante avait agi de mauvaise foi à l'époque, bien qu'aucune raison satisfaisante n'ait été avancée pour expliquer pourquoi l'appelante avait changé les noms « Beau Sac » et « Sacsibo » dans le cas de ses sacs et avait demandé l'enregistrement de sa marque de commerce « Jaguar » en 1981. Le juge a conclu qu'il existait des éléments de preuve établissant une probabilité de

83. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).

confusion au moment où l'action a été introduite en 1991 et que cette probabilité de confusion subsisterait si la marque de commerce de l'appelante demeurait au registre. Je crois que, dans ces conditions, l'appelante a le droit de se prévaloir de l'article 19 de la Loi, qui prévoit :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[111] Selon la jurisprudence, « l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse » lorsqu'il n'y a pratiquement pas de différence entre la marque telle qu'elle a été enregistrée et celle qui a été employée : *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*, 2003 CFPI 106, aux paragraphes 4 et 6.

[112] Une conclusion semblable a été tirée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1, à la page 13, et par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 59 O.R. (3d) 607. Dans ce dernier arrêt, le juge Carthy a écrit ce qui suit, au nom de la Cour, au paragraphe 16 :

[TRADUCTION] Mon examen de la jurisprudence m'amène à conclure que l'intimée a le droit d'employer sa marque partout au Canada en liaison avec sa bière. Si un concurrent s'oppose à cet emploi, son seul recours consiste à contester la validité de l'enregistrement. S'il en était autrement, un demandeur se plaignant de la confusion causée par la marque déposée d'un concurrent contreferait lui-même cette marque en établissant cette confusion. Cette conclusion découle du texte de l'article 20 de la Loi, qui prévoit que le droit du propriétaire d'une marque de commerce est réputé avoir été violé par une personne qui vend des marchandises en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

[113] Cette conclusion de droit trouve également appui dans la remarque incidence suivante du juge Binnie, au paragraphe 16

de ses motifs du jugement dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* :

Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Clicquot* et *Clicquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne suis pas d'accord. L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation. [Non souligné dans l'original.]

[114] À mon humble avis, les intimées ont droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais uniquement à compter du 16 janvier 2006, c'est-à-dire la date du jugement du juge de première instance.⁸⁴

Bien que le juge du procès ait considéré qu'il y avait une probabilité de confusion au moment où les procédures ont été initiées en 1991, l'enregistrement détenu par une partie – mais par la suite radié – a permis à cette dernière d'obtenir le rejet d'une demande d'indemnisation pour la période où l'enregistrement a été en vigueur, c'est-à-dire du 30 octobre 1981 au 16 janvier 2006. Dans les circonstances de cette affaire, l'enregistrement a été considéré comme un bouclier durant sa durée de vie, sans qu'il ait été jugé nécessaire de considérer les motifs de radiation de l'enregistrement en question (et de considérer les dates pertinentes associées à ces motifs). Toutefois, le juge Létourneau semble avoir considéré la bonne foi de l'appelante⁸⁵ comme une circonstance pertinente pour l'analyse de cette question, un élément d'appréciation que le juge Binnie n'a toutefois pas mentionné au paragraphe 16 de ses motifs.

En fait, dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, bien que le juge du procès n'ait pas fait de commentaires sur l'état d'esprit des défenderesses, elle a tout de même noté qu'il s'agissait d'une publicité de *Veuve*

84. *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphes 110, 111, 112, 113 et 114.

85. Au paragraphe 60 de ses motifs, le juge Létourneau a noté, entre autres, que le juge du procès avait accepté le témoignage du président de l'appelante.

Clicquot Ponsardin qui avait inspiré le choix des défenderesses pour leurs marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART »⁸⁶. Ce fait a été souligné par le juge Binnie au paragraphe 10 de ses motifs lorsqu'il a mentionné que la juge du procès a conclu que la publicité vue par l'acheteuse des boutiques Cliquot (et qui a été à la source du choix des marques de type CLIQUOT) ne pouvait être qu'une publicité de Veuve Clicquot Ponsardin. Toutefois, dans ses remarques au paragraphe 16, le juge Binnie n'a pas indiqué qu'on devait tenir compte de l'intention d'une défenderesse lors de l'analyse de la question de l'indemnité. Ainsi, malgré les conclusions de fait de la juge du procès (et que le juge Binnie a soulignées), il appert, selon la Cour suprême, que les propriétaires des magasins Cliquot pouvaient toujours plaider qu'elles ne devaient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs enregistrements étaient en vigueur, même dans l'éventualité où Veuve Clicquot Ponsardin avait gain de cause et obtenait la radiation des enregistrements en question.

5. Conclusion

Suite aux arrêts *Veuve Clicquot Ponsardin* et *Remo Imports*, il peut certainement être affirmé qu'un enregistrement de marque de commerce constitue un avantage digne de mention pour son titulaire. Outre le droit à l'emploi exclusif conféré par l'article 19 de la Loi, l'enregistrement peut être utilisé comme un bouclier permettant de faire échec à une demande d'indemnisation pour la période où l'enregistrement est en vigueur. Cet avantage important pour la personne ou l'entité qui, de bonne foi, fait usage de sa marque enregistrée est certainement non négligeable lorsqu'elle doit se défendre contre une réclamation qui lui reproche l'emploi de cette marque de commerce enregistrée (on suppose évidemment que la demanderesse aura demandé à la Cour fédérale, en plus de l'indemnité, une ordonnance visant la radiation de l'enregistrement en question et que cette radiation aura été obtenue pour qu'on en vienne à discuter de l'indemnité).

Alors que se profile le 55^e anniversaire de l'entrée en vigueur de la *Loi sur les marques de commerce* le 1^{er} juillet 2009, ces développements jurisprudentiels méritent d'être soulignés à la fois pour les commerçants et les plaideurs qui les représentent. À la question, faut-il enregistrer ou pas ? Assurément, la réponse est affirmative !

86. *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphe 43.