

*Capsule*

## **De la preuve d'emploi en matière de violation d'une marque de commerce déposée**

**Vivianne de Kinder\***

### **1. Introduction**

L'exécution non autorisée de l'un quelconque des actes décrits au paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> constitue une violation d'une marque de commerce déposée :

#### *Violation*

20.(1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou nom commercial créant de la confusion. [...]

Il résulterait de la vente, de la distribution ou de l'annonce des marchandises ou services du contrefacteur, l'emploi de la marque déposée au sens de l'article 2 de la Loi :

« marque de commerce »

marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, don-

---

© Vivianne de Kinder, 2005.

\* Avocate.

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après : « la Loi »).

nées à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle des marchandises, fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés par d'autres.

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si l'emploi satisfait chacune des conditions énoncées au paragraphe 4(1) de la Loi :

Art. 4.(1) – Dans le cas de marchandises, la marque de commerce est réputée employée si

- elle est apposée sur les marchandises mêmes ou les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, lors du transfert de la propriété ou de la possession de celles-ci, dans la pratique normale du commerce ; 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 la possession est transférée.

La preuve d'un tel emploi suffit-elle pour conclure à la violation ? Doit-on considérer également l'intention du contrefacteur ? Le fait que celui-ci ait eu l'intention d'utiliser la marque à des fins purement décoratives peut-il en soi faire rejeter l'action ?

Cette question a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans une décision rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. et Tommy Hilfiger Canada Inc. c. International Clothiers Inc.*<sup>2</sup>.

## 2. Les faits

Les appelantes ont distribué et vendu, pendant dix années consécutives à partir de janvier 1990, à des magasins à grands rayons et autres détaillants, des chemises et ensembles de short pour garçons en liaison avec des dessins d'écussons, lesquels étaient des marques déposées. Tommy Hilfiger Licensing Inc. (THLI) était possesseur de tous les droits sur ces marques.

La moitié des articles vendus par Tommy Hilfiger Canada Inc. (THC) au cours des années 1990 à 1993 portait les marques dépo-

2. [2004] CAF 252, <<http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/2004/2004caf252.shtml>>.

sées. Ce nombre devait diminuer à 35 % pour la période 1994-1995 et à 20 % pour la période 1997-2000.

L'intimée vend au détail dans plusieurs magasins qu'elle exploite entre autres sous le nom de *International Clothiers*, des vêtements achetés à des fabricants. Elle est également titulaire de la marque de commerce GARAGE U.S.A.

En 1994, elle achète des chemises fabriquées au Pakistan pour Wal-Mart et portant un des dessins d'écusson de THLI. Ces marchandises portent l'étiquette ASH CREEK, propriété de Wal-Mart. L'intimée les vend entre février et septembre 1995, après avoir remplacé l'étiquette ASH CREEK par celle portant la marque GARAGE U.S.A.

En avril et juin 1995, elle reçoit deux mises en demeure adressées par THLI.

Les appelantes intentent en 1998 une poursuite à l'encontre de l'intimée pour violation de leurs droits sur l'une des marques déposées de THLI.

Pendant ce temps, l'intimée achète d'un distributeur en Californie des ensembles de shorts pour garçons portant un dessin d'écusson similaire à celui de l'autre des marques déposées des appelantes.

### **3. Décision de la Cour fédérale, section de première instance**

Dans sa décision rendue le 19 septembre 2003<sup>3</sup>, le juge MacKay de la Cour fédérale a rejeté la demande des appelantes pour contrefaçon de leurs marques déposées au motif que l'intimée n'avait pas employé les dessins d'écusson au sens des articles 2 et 4 de la Loi. En effet, selon la Cour, l'intimée n'avait utilisé les écussons qu'à des fins décoratives et non pour distinguer les marchandises vendues par elle de celles des autres commerces. De plus, elle n'avait en aucune manière contribué à la création ou confection des marchandises visées.

3. [2003] CF 1087, <<http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2003/2003cf1087.shtml>>.

Il convient de noter que le juge de première instance a accueilli les allégations des appelantes de commercialisation trompeuse, en vertu de l'alinéa 7 b) de la Loi :

**7. Nul ne peut :**

b) appeler à l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ;

Sur cette question de commercialisation trompeuse, la cour a conclu que par l'emploi de marques similaires à celles des appelantes, l'intimée avait fait passer ses marchandises pour celles des appelantes.

**4. Arrêt de la Cour d'appel fédérale – questions en litige**

Dans sa décision, la Cour d'appel fédérale devait décider de la question suivante : est-il suffisant, pour réussir dans une action en violation d'une marque de commerce déposée, de démontrer l'existence d'un emploi par le contrefacteur de cette marque au sens de l'article 2 de la Loi ? Ou doit-on considérer également l'intention du contrefacteur ?

Pour la Cour d'appel fédérale, il ne faisait aucun doute que les marques des appelantes avaient acquis un caractère distinctif grâce à un emploi continu et prolongé de celles-ci. Dans ce contexte, ces marques avaient servi à indiquer aux consommateurs que les marchandises auxquelles elles étaient liées provenaient des appelantes.

Puis, faisant état de la décision du juge de première instance d'accueillir les allégations des appelantes en commercialisation trompeuse, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel de celles-ci au motif qu'il s'inférait des actes de l'intimée un emploi des dessins d'écusson au sens de l'article 2 de la Loi. Que l'intimée ait eu l'intention d'utiliser les dessins à des fins purement décoratives n'importait plus puisque ses actes avaient eu pour effet d'indiquer la provenance de ses marchandises. On peut ainsi lire audit arrêt :

44 En conséquence, le constat de confusion du juge de première instance signifie que le dessin d'écusson de l'intimée serait

---

considéré par le public comme une indication que les vêtements associés au dessin sont ceux des appelantes. Ce constat est si patent que le juge de première instance a facilement conclu que l'intimée contrevenait à l'article 7b) de la Loi, en ce qu'elle a fait passer ses marchandises pour celles des appelantes en appelant l'attention du public par l'emploi du dessin de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles des appelantes. Aussi, en l'espèce, la question de savoir si l'intimée avait l'intention d'employer sa marque pour indiquer la provenance des marchandises n'est pas pertinente puisque, dans les fait, le dessin a eu cet effet.