



LA COUR SUPRÊME TRANCHE: UTILISEZ ET ENREGISTREZ VOS MARQUES RAPIDEMENT

BARRY GAMACHE*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Dans le récent arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a examiné certains principes importants dans le domaine des marques de commerce, ce qui permet de tirer des leçons importantes sur les stratégies d'utilisation et de dépôt de marques au Canada.

Dans le litige devant la Cour, il s'agissait de déterminer si Masterpiece Inc., qui s'était servie en Alberta de la marque de commerce MASTERPIECE THE ART OF LIVING en association avec des résidences pour personnes âgées depuis le début des années 2000, pouvait obtenir la radiation, pour motif de confusion avec sa marque de commerce, de la marque MASTERPIECE LIVING enregistrée pour différents services d'aménagement immobilier et détenue par Alavida Lifestyles Inc. une société faisant affaire en Ontario. La marque MASTERPIECE LIVING avait été enregistrée en 2007 à la suite d'une demande d'enregistrement effectuée le 1^{er} décembre 2005 sur la base de l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada. En autres mots, la question à trancher était la suivante : y avait-il risque de confusion entre les marques MASTERPIECE THE ART OF LIVING et MASTERPIECE LIVING le 1^{er} décembre 2005 ? Les instances inférieures ont répondu « non » ; par contre, la Cour suprême du Canada a répondu « oui ».

Quatre points importants ont été abordés par la Cour suprême dans ses motifs qui ont été rédigés par le juge Rothstein.

Influence du lieu géographique sur les risques de confusion

Premièrement, le lieu géographique où les parties font affaire avec leur marque de commerce est-il un élément important lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de confusion entre marques de commerce ? La Cour suprême du Canada a indiqué que ce facteur n'était pas important puisque le test de confusion décrit au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce* demande d'examiner l'impression créée par les marques de commerce si celles-ci étaient employées « dans la même

© CIPS, 2011.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2011 (vol. 15 n° 2) du cabinet. Publication 068.137F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

région », que ce soit le cas ou pas. Qui plus est, puisque le monopole octroyé par un enregistrement s'étend à travers le Canada, aucune confusion ne doit être créée entre une marque enregistrée et une marque antérieurement employée à quelque autre endroit au pays, notamment dans deux provinces différentes. Le fait que Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. exerçaient leurs activités dans des lieux différents le 1^{er} décembre 2005 n'était donc même pas un facteur pertinent.

Facteurs pour évaluer la ressemblance entre les marques

Deuxièmement, quels facteurs doit-on considérer pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée? Comme l'a écrit le juge Rothstein, l'évaluation de la ressemblance entre les marques en cause devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. En l'espèce, comme la marque contestée MASTERPIECE LIVING n'était constituée que de ces deux seuls mots (pas de dessins ou éléments graphiques), la différence ou la similitude entre cette marque et la marque MASTERPIECE THE ART OF LIVING devait s'apprécier uniquement en fonction de ces mots. Il n'était donc pas pertinent de mesurer l'impression créée par les dessins ou autres éléments graphiques qui accompagnent les mots en question (comme semblaient l'avoir fait les instances inférieures). Bien sûr, lorsqu'une marque de commerce comprend des éléments graphiques, ces éléments doivent alors être considérés pour apprécier la probabilité de confusion. Par contre, dans le cas devant la Cour, comme les marques de part et d'autre étaient composées uniquement de mots, le juge Rothstein a écrit qu'il y avait une forte ressemblance entre les marques des parties.

Coût des marchandises ou des services - un facteur?

Troisièmement, le coût des marchandises ou des services en cause est-il un facteur pertinent lors d'une analyse relative à la confusion entre marques de commerce? Lorsqu'une marque de commerce est associée à un bien ou un service coûteux (comme des services de résidences pour personnes âgées), on peut s'attendre à ce que le consommateur prenne le temps requis pour s'informer sur la source des biens ou services associés à la marque en cause. Cela dit, doit-on conclure que la probabilité de confusion dans un tel cas est moins grande? Selon le juge Rothstein, il faut plutôt évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur qui s'apprête à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. C'est donc la première impression qui compte, même pour les produits et services coûteux, comme ceux offerts par Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc.

Rôle de la preuve d'expert

Quatrièmement, quel est le rôle de la preuve d'expert dans l'analyse relative à la confusion? Par exemple, une preuve par sondage (qui avait été déposée au dossier par une partie) peut-elle aider le juge qui doit apprécier la question de la probabilité

de confusion entre marques de commerce? Sur cette question, le juge Rothstein a écrit que l'expert doit être autorisé à témoigner si son témoignage contient des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance du juge. De même, un sondage qui tente de mettre en situation des consommateurs avec un « vague souvenir » d'une marque de commerce alors que ce « vague souvenir » n'existe pas puisque la marque en question n'est pas encore employée ne serait pas très utile. Les juges doivent donc considérer ce type de preuve avec prudence.

Pour toutes ces raisons, la Cour suprême a décidé que la marque MASTERPIECE LIVING créait de la confusion avec la marque MASTERPIECE THE ART OF LIVING et a donc ordonné sa radiation.

Ce qu'il faut retenir

Le titulaire de MASTERPIECE THE ART OF LIVING, Masterpiece Inc., a obtenu gain de cause puisqu'il s'était servi en premier de sa marque de commerce au Canada, même s'il s'agissait d'un emploi dans une région différente de la partie qui avait enregistré en premier sa marque de commerce. La leçon de cette affaire: les droits appartiennent à celui ou celle qui se sert d'une marque en premier au Canada (dans une région du pays, pas nécessairement dans toutes les régions du pays).

Évidemment, afin d'éviter que quelqu'un d'autre enregistre la marque à sa place, il faut demander l'enregistrement de celle-ci le plus rapidement possible.



