

QUAND LE SORT S'ACHARNE SUR LA VEUVE (CLICQUOT) ET L'ORPHELIN(E) (BARBIE) OU LA PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE CÉLÈBRES AU CANADA APRÈS LES ARRÊTS *MATTEL* ET *VEUVE CLICQUOT PONSARDIN* DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA*

Barry Gamache*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

Avocats, agents de brevets et de marques

Centre CDP Capital

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

- 1.0 Introduction**
- 2.0 Pourquoi les marques célèbres requièrent-elles une protection?**
- 3.0 Comment doit être mesurée la probabilité de confusion entre marques de commerce: le cas de la célèbre marque VEUVE CLICQUOT**
 - 3.1 Présentation des faits**
 - 3.2 La recherche d'un « lien » ou d'une « connexion »**
 - 3.3 Historique législatif**
 - 3.4 Ce que la Cour suprême a décidé**
- 4.0 L'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque**
 - 4.1 Les motifs de la demande de Veuve Clicquot Ponsardin**
 - 4.2 Le droit exclusif octroyé par l'article 19**
- 5.0 La demande d'injonction de la demanderesse fondée sur l'article 22 de la loi**
 - 5.1 L'article 22 comme remède pour combattre la dilution d'une marque de commerce**
 - 5.2 La défenderesse doit employer une marque dont la ressemblance suffit pour établir un lien entre les deux marques (en anglais: «sufficiently similar»)**

* © CIPS, 2006.

© CIPS, 2006

* Avocat, Barry Gamache est un associé de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. L'auteur était l'un des procureurs de la société Veuve Clicquot Ponsardin, maison fondée en 1772 et a représenté cette dernière dans le litige l'opposant aux Boutiques Clicquot, tant en Cour fédérale, en Cour d'appel fédérale qu'en Cour suprême du Canada. Pour cette raison, il sera fait référence aux circonstances factuelles de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* dans cet article. Publié dans *Développements récents en matière de propriété intellectuelle (2006)*. Publication 359.

- 5.3 **Un test en quatre parties**
 - 5.3.1 *L'emploi de la marque déposée de la demanderesse*
 - 5.3.2 *La preuve de l'achalandage*
 - 5.3.3 *Le lien établi par les consommateurs entre l'achalandage de la demanderesse et l'emploi par la défenderesse*
 - 5.3.4 *L'achalandage est-il susceptible d'être déprécié?*
- 5.4 **Conclusion relativement à l'article 22**
- 6.0 **Autres sujets d'intérêt**
 - 6.1 **La probabilité de confusion: une question de fait ou une question mixte de fait et de droit?**
 - 6.2 **Le « doute » à titre de référence**
 - 6.3 **Probabilité de confusion et cas réels de confusion**
- 7.0 **Conclusion**

1.0 Introduction

Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts forts attendus par ceux qui sont intéressés par la protection des marques de commerce. Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*¹ (« *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 Ltée*² (« *Veuve Clicquot Ponsardin* »), elle a confirmé (unanimement, là aussi) le rejet des différents recours de *Veuve Clicquot Ponsardin* (incluant sa demande d'injonction permanente) en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*³ (la « *Loi* ») à l'encontre d'un regroupement de boutiques de vêtements pour dames qui employaient la marque *CLICQUOT* 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 et, dans les deux situations qui lui étaient soumises et qu'elle a accepté d'entendre, aux cas particuliers des marques *BARBIE* et *VEUVE CLICQUOT*, détenues respectivement par le fabricant américain de poupées et la maison française de champagne. Bien que la Cour suprême ait confirmé les conclusions de fait des tribunaux inférieurs à l'effet que *BARBIE* et *VEUVE CLICQUOT* étaient toutes deux des marques célèbres, elle a estimé que la preuve dans chacun

¹ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22.

² *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23.

³ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

des dossiers ne permettait pas de conclure à une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Dans *Mattel*, elle a ainsi constaté le caractère raisonnable de la décision qui permettait au nouveau venu d'obtenir l'enregistrement d'une marque de type BARBIE'S pour des services de restauration tandis que dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, elle a confirmé l'ordonnance rejetant tous les recours contre un regroupement de boutiques qui avaient choisi la marque CLIQUOT pour annoncer leur service de vente au détail de vêtements pour dames.

Toutefois, dans les motifs rendus au soutien de chaque décision, la Cour s'est montrée d'accord avec les parties appelantes à l'effet que la jurisprudence⁴ suivie par les tribunaux inférieurs accordait trop d'importance au critère des similitudes et des différences dans le « genre de marchandises, services ou entreprises » dans l'analyse visant à déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre une marque de commerce célèbre et une marque d'un nouveau venu qui adopte l'élément distinctif de cette première marque pour l'appliquer à un secteur d'activité entièrement différent de celui d'origine de la marque célèbre. Les arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin* ont ainsi revu le test mesurant la probabilité de confusion lorsqu'une marque de commerce célèbre est en cause. Ce test avait été énoncé une première fois en 1998 par la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*⁵ et discuté à nouveau en 2001 par la même instance d'appel dans *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*⁶ Certains aspects de ce test n'ont pas manqué de susciter la controverse.⁷ Pour l'instant, il suffit de dire que l'affaire *Pink Panther Beauty Corp.* a été perçue comme exigeant la preuve d'un lien ou d'une connexion entre les domaines d'activité des propriétaires respectifs des marques en cause avant qu'on ne puisse conclure à une probabilité de confusion entre ces marques de commerce.

Dans *Mattel* ainsi que dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême a clairement indiqué que cette recherche d'un lien ou d'une connexion n'était pas un prérequis pour conclure à une probabilité de confusion entre marques de commerce. L'explication par la Cour suprême du Canada du test élaboré

⁴ *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); *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, (2001) 2 C.F. 15 (C.A.F.) (demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 12 juillet 2001 au dossier 28376).

⁵ *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.A.F.).

⁶ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, (2001) 2 C.F. 15 (C.A.F.).

⁷ Voir, par exemple, Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks*, 2e éd., International Trademark Association, New York, 2004, aux pages 4-117 et 4-118 où Me Daniel R. Bereskin analyse les conséquences de ce test.

dans *Pink Panther Beauty Corp.* – qui sera davantage analysé plus loin – fait partie de l’héritage des arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin*. Toutefois, comme nous le verrons, dans chacun des deux arrêts, la Cour suprême a également abordé d’autres sujets d’intérêt pour ceux qui oeuvrent dans le domaine des marques de commerce.

2.0 Pourquoi les marques célèbres requièrent-elles une protection?

PEPSI, MICROSOFT, XEROX, OREO, BMW, WALT DISNEY: Autant de noms qui n’ont plus besoin de présentation, autant de marques célèbres... Pourquoi ces marques sont-elles évocatrices et ce, sans autre besoin d’explication? Parce qu’au fil des ans et même des décennies, leurs propriétaires respectifs ont dépensé du temps, de l’énergie et des ressources pour créer des phares dans le monde fluide de la consommation. Le public est irrésistiblement attiré par ces phares puisqu’il reconnaît dans ces marques célèbres des garanties d’une certaine qualité, par exemple, une fiabilité, un niveau de qualité connu, une constance dans l’expérience de la consommation, et même un degré de confort dans la décision d’acquérir des biens ou services portant ces marques.

Puisqu’une marque célèbre est porteuse d’un message qui transcende le produit auquel elle est associée⁸ et jouit ainsi d’un magnétisme certain, comment réagir lorsqu’un tiers s’approprie une marque célèbre (ou encore l’aspect distinctif de celle-ci) pour l’exploiter dans un secteur d’activité différent de celui auquel la marque célèbre a été initialement associée? Comment réagir lorsque ce tiers profite d’une réputation sans pour autant avoir contribué à son développement? Pour évoquer des exemples hypothétiques, comment réagir aux ordinateurs PEPSI de la société Logiciels ABC Inc. ou aux boissons gazeuses MICROSOFT de la société Breuvages XYZ Ltée? La Cour suprême va répondre en partie à la préoccupation exprimée par ces questions hypothétiques en posant un nouveau test pour mesurer la probabilité de confusion, lorsqu’une marque de commerce célèbre est en cause.

D’une manière générale, les raisons justifiant la protection des marques de commerce (célèbres ou non) ont été énoncées par le juge Frankfurter de la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. c. S.S. Kresge Co.* :⁹

⁸ Cette « transcendance » de la marque célèbre a été évoquée par le juge Binnie au paragraphe 26 de ses motifs dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23.

⁹ *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. c. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942).

The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same—to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.¹⁰

Cet extrait rappelle que les marques de commerce – célèbres ou pas – jouent un rôle psychologique important dans l'attrait que peut exercer des produits et services auprès des consommateurs. Dans le cas des marques célèbres, ce rôle psychologique est indéniable dans la mesure où une marque célèbre dégage une aura qui dépasse, dans une certaine mesure, les produits et/ou services pour lesquels elle est connue. Toutefois, comme nous le constaterons, les limites de cette transcendance peuvent varier, selon les marques en cause.

Le juge Frankfurter a également fait allusion au risque de confusion pouvant survenir entre deux marques de commerce. Or, le droit relatif aux marques de commerce a une préoccupation constante, qui est d'éviter que les consommateurs ne soient trompés quant à la source des produits et services qu'ils se procurent; en ce sens, comme l'a écrit le juge Binnie au nom de la Cour suprême dans *Mattel*, le droit des marques appartient au domaine de la protection des consommateurs.¹¹

Une marque de commerce doit être indicative d'une seule source; si tel est le cas, il peut être affirmé qu'il s'agit d'une marque distinctive. Dans le cas contraire, il y a probabilité de confusion si les consommateurs tirent une inférence erronée en ce qui concerne la source particulière de marchandises ou de services en raison des marques de commerce employées par deux ou plusieurs parties. C'est l'article 6 de la Loi qui énonce les règles permettant de mesurer cette probabilité de confusion entre marques de commerce:

6. ...

¹⁰ *Ibid.*, à la page 205.

¹¹ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 2.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

...

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

C'est en appliquant ces normes juridiques de l'article 6 à des situations de fait particulières que le tribunal ou le registraire peut mesurer si l'emploi d'une marque de commerce donnée est susceptible de faire conclure à une inférence erronée quant à la source de marchandises ou services associés à celle-ci.

3.0 Comment doit être mesurée la probabilité de confusion entre marques de commerce: le cas de la célèbre marque VEUVE CLICQUOT

3.1 Présentation des faits

« Pour ceux qui apprécient le champagne, la marque Veuve Clicquot Ponsardin est l'une des meilleures qui soit ».¹² Avec ces aimables paroles, le juge Binnie de la Cour suprême du Canada présente la demanderesse ainsi que son breuvage mousseux fort apprécié. Établie durant les dernières années de l'Ancien Régime français, la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin doit sa réputation enviable en partie grâce aux efforts considérables de Nicole Clicquot Ponsardin (1777-1866) qui, jeune veuve, en

¹² *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 1.

1805, succéda à son défunt mari pour diriger alors une jeune maison de champagne. Madame Clicquot a joué un rôle important dans le développement de son champagne en France et ailleurs sur le Continent.¹³ Nous lui devons le pupitre de remuage dont l'emploi innovateur, à l'époque, nous permet aujourd'hui de déguster du champagne translucide – si on le compare à son prédécesseur de la fin du 18^{ième} siècle qui présentait un aspect trouble. Le champagne VEUVE CLICQUOT fut introduit au Canada durant la dernière décennie du 19^{ième} siècle. La première marque de commerce enregistrée au Canada par Veuve Clicquot Ponsardin le fut en 1909 pour l'une de ses étiquettes tandis qu'une demande plus récente pour la marque nominale VEUVE CLICQUOT fut enregistrée pour des vins de champagne en 1980 avec une revendication d'emploi de la marque au Canada depuis au moins 1899.

Les défenderesses Boutiques Cliquot Ltée, Mademoiselle Charmante Inc. et 3017320 Canada Inc. sont des entités corporatives qui ne peuvent certes pas réclamer des siècles d'existence! Ces « jeunes » sociétés opèrent au Québec et en Ontario une chaîne de boutiques de vêtements, de gamme intermédiaire, essentiellement destinés aux femmes de carrière. Ces boutiques opèrent sous différents noms commerciaux tels Mademoiselle Charmante, Colette, Cadence Petite et Charmante Petite.¹⁴ En 1995, les défenderesses adoptaient deux nouvelles marques de commerce, CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » pour six de leurs boutiques.¹⁵ Le 20 août 1996, la défenderesse Mademoiselle Charmante Inc. demandait l'enregistrement des marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » (les « marques CLIQUOT » ou les « enregistrements CLIQUOT »), toutes deux pour l'opération de commerces de vente au détail de vêtements et accessoires pour dames, sur la base de l'emploi de chaque marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 1995. Ces deux demandes furent publiées pour fins d'opposition le 5 mars 1997 et, en l'absence d'objection, furent enregistrées le 1^{er} août 1997.

Le 5 novembre 1998, après avoir appris l'existence des Boutiques Cliquot grâce à son agent canadien,¹⁶ la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin a

¹³ Le juge Binnie prend la peine de noter certains éléments dignes d'être mentionnés dans l'histoire de la société Veuve Clicquot Ponsardin, par exemple le fait qu'en 1814, elle a réussi à forcer le blocus continental pour acheminer une cargaison de son champagne en Russie et s'assurer qu'il soit le premier à atteindre la Cour impériale du tsar Alexandre I^{er} à Saint-Pétersbourg (*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 22).

¹⁴ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), au paragraphe 6.

¹⁵ *Ibid.*, aux paragraphes 4 et 60.

¹⁶ *Ibid.*, au paragraphe 39.

initié des procédures judiciaires devant la Cour fédérale du Canada à l'encontre de ces trois défenderesses. La demanderesse a ainsi requis l'émission d'une injonction afin de faire cesser l'emploi des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART »; de plus, elle a demandé la radiation de chacun des deux enregistrements pour ces marques de commerce.¹⁷

La procédure engagée par la demanderesse devant la Cour fédérale était fondée, entre autres, sur l'article 20 de la Loi qui consacre le droit du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée de faire cesser l'emploi d'une marque créant de la confusion. Comme nous le détaillerons plus loin, les motifs de radiation étaient basés, eux aussi, sur la confusion entre les marques respectives des parties. Finalement, la demande d'injonction de la demanderesse était également fondée sur l'article 22 de la Loi qui précise que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Le procès dans cette affaire s'est déroulé du 18 au 21 novembre 2002. Le 30 janvier 2003, la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale rejetait l'entièreté de la réclamation de la demanderesse.¹⁸ Le 22 avril 2004, l'appel de la demanderesse devant la Cour d'appel fédérale était également rejeté.¹⁹

L'allégation de probabilité de confusion mise à l'avant par Veuve Clicquot Ponsardin – sur laquelle était fondée en partie sa demande d'injonction et était essentielle à sa demande de radiation – fut rejetée par les instances inférieures, en grande partie, à cause des règles régissant la protection des marques de commerce célèbres au Canada, énoncées par la Cour d'appel fédérale en mars 1998 dans *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*²⁰ et reprises à nouveau deux ans plus tard dans *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*²¹

3.2 La recherche d'un « lien » ou d'une « connexion »

Le 30 mars 1998, la Cour d'appel fédérale a déposé ses motifs dans le cadre de l'affaire *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*,²² un dossier d'opposition qui originait de la Commission des oppositions des marques de commerce où la société United Artists Corporation, propriétaire de la célèbre

¹⁷ *Ibid.*, au paragraphe 12.

¹⁸ *Ibid.*, aux paragraphes 80, 87, 97 et 107.

¹⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2004), 35 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.).

²⁰ *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.A.F.).

²¹ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, (2001) 2 C.F. 15 (C.A.F.).

²² *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.A.F.).

marque THE PINK PANTHER (associée aux comédies mettant en vedette le regretté Peter Sellers dans son rôle mémorable de l'inspecteur Clouseau), fut déboutée dans le cadre de son opposition contre l'enregistrement d'une marque de commerce PINK PANTHER en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires, et dans l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de ces produits. Une formation divisée de la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur l'épineux problème du degré de protection qui doit être reconnu aux marques de commerce célèbres au Canada dans l'application du test de probabilité de confusion en vertu de l'article 6 de la Loi.

Les motifs du juge Linden, qui rédigea pour la majorité, furent perçus comme exigeant la preuve d'un « lien » ou d'une « connexion » entre les domaines d'activité des parties comme condition préalable avant de pouvoir conclure à une probabilité de confusion entre une marque de commerce célèbre et la marque similaire d'un nouveau venu. En l'absence d'un tel lien, le propriétaire d'une marque célèbre ne pourrait trouver que très peu d'appui au niveau juridique pour contester l'emploi du nouveau venu qui se serait approprié sa marque célèbre pour l'appliquer à un secteur d'activité entièrement différent. Cette importance d'un « lien » fut évoquée à plus d'une reprise par le juge Linden:

(44) ...

l'opposante. Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas.²³

...

(46) J'ai pris connaissance d'un certain nombre d'autres affaires concernant des marques de commerce célèbres: «Coca-Cola», «Cartier» et «Wedgwood». Dans chacune d'elles, la marque célèbre l'a emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Faute d'établir un tel lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles.²⁴

...

(51) ...L'élément sur lequel il n'a pas suffisamment insisté est que non seulement les marchandises sont totalement différentes dans chaque cas, mais qu'en outre il n'existe aucune sorte de

La protection c

²³ *Ibid.*, au paragraphe 44.

²⁴ *Ibid.*, au paragraphe 46 – références omises.

lien entre elles. Je le répète, lorsqu'un tel lien n'existe pas, on pourra rarement conclure à la confusion.²⁵

L'importance d'un lien fut également soulignée par une formation unanime de la Cour d'appel fédérale le 20 novembre 2000, dans *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*,²⁶ un autre dossier d'opposition où le manufacturier japonais de voitures s'était opposé sans succès à l'enregistrement d'une marque de commerce LEXUS pour, entre autres, des fruits et légumes en conserve. Écrivant à nouveau pour la Cour, le juge Linden a insisté:

(7) ...L'emploi de la phrase « que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale », apparaissant aux paragraphes 6(2), (3) et (4), ne signifie pas que la nature des marchandises n'est pas pertinente pour déterminer s'il y a confusion; cette phrase donne uniquement à penser que la confusion peut être engendrée par des biens qui ne sont pas de « la même catégorie générale », mais qui ont une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question.²⁷ ... (le soulignement est dans le texte original.)

À la lumière de l'importance consacrée par la Cour d'appel fédérale à la recherche d'un lien entre les domaines d'activité des parties avant qu'on ne puisse conclure à une probabilité de confusion entre les marques en présence, la nécessité d'un « lien » entre le domaine du champagne et celui de la mode féminine était certainement une préoccupation tant pour la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin que pour la juge du procès lorsque cette dernière entendit l'affaire en novembre 2002. Veuve Clicquot Ponsardin présenta des éléments de preuve qui tendait à établir l'existence d'un tel lien, comme la publicité pour les produits de la demanderesse dans des revues de mode féminine ainsi que la commandite par Veuve Clicquot Ponsardin de défilés de mode, sans oublier la présence importante, dans la publicité de la demanderesse, d'allusions à Madame Clicquot, une pionnière et une femme d'affaires avant l'heure – ce qui explique pourquoi la demanderesse annonce son produit auprès des femmes!

Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve, la juge du procès a effectué plusieurs constatations favorables à la demanderesse. D'ailleurs, la première conclusion de fait de la juge du procès est qu'une publicité de la demanderesse dans une revue de mode a été à l'origine du choix du nom

²⁵ *Ibid.*, au paragraphe 51.

²⁶ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, (2001) 2 C.F. 15 (C.A.F.).

²⁷ *Ibid.*, au paragraphe 7.

CLICQUOT par les défenderesses pour leurs boutiques. La juge du procès a décrit ainsi le témoignage d'une représentante des défenderesses:

(36) La preuve des défenderesses repose principalement sur le témoignage de M^{me} Jacqueline Gauthier, acheteuse pour les défenderesses, et de M. Harvey Kom, propriétaire des défenderesses.

(37) M^{me} Gauthier a témoigné qu'elle avait vu une publicité dans une revue avec les couleurs vert et jaune et quelques pages plus loin des sacs. Elle explique que le mot « Clicquot » a attiré son attention parce que les clientes qui rentrent dans leurs magasins utilisent souvent l'expression « Ça clique ». Elle indique aussi qu'elle a discuté ce choix du nom avec M. Kom. Je note que dans son interrogatoire préalable du 19 août 1999, M^{me} Gauthier avait témoigné avoir vu le mot « Clicquot » sur une publicité de sac à main. Également dans son interrogatoire préalable, elle indique que dans la publicité qu'elle avait vu, c'est le mot « Clicquot » qui a retenu son attention.

...
 (42) Après examen de tous les témoignages ainsi que des pièces produites et plus particulièrement les brochures de publicité, les revues, vêtements, objets promotionnels, je rends les conclusions de fait suivantes:

(43) La preuve révèle que M^{me} Gauthier n'a pas pu voir autre chose que la publicité de VEUVE CLICQUOT PONSARDIN puisqu'il n'y a dans les revues de mode de l'époque aucune autre publicité qui comporte le mot CLICQUOT.

(44) M^{me} Gauthier a aussi témoigné que c'est le mot « Clicquot » seul qui a retenu son attention. Son témoignage établit que l'élément distinctif des marques de la demanderesse est le mot « CLICQUOT »,²⁸

C'est en partie grâce à ce témoignage que la juge du procès a noté que l'élément distinctif de la marque VEUVE CLICQUOT²⁹ était l'élément « CLICQUOT » qu'elle a décrit également comme l'une des marques de la

²⁸ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.) aux paragraphes 36, 37, 42, 43 et 44.

²⁹ VEUVE CLICQUOT était l'une de plusieurs marques de commerce enregistrées sur lesquelles se fondait la demanderesse. Il s'agissait toutefois de la plus pertinente puisque c'est cette marque nominale VEUVE CLICQUOT qui avait le plus grand degré de ressemblance avec les marques des défenderesses.

demanderesse;³⁰ elle a aussi conclu que les marques VEUVE CLICQUOT et CLICQUOT de la demanderesse avaient un caractère distinctif inhérent marqué et méritaient une portée de protection étendue; de plus, elle a également observé qu'il n'y avait aucune autre marque similaire sur le marché au Canada.³¹ Elle a noté le grand degré de similarité entre les marques des parties³² puisque les éléments dominants de chaque marque de commerce sont respectivement CLICQUOT (pour la demanderesse) et CLICQUOT (pour la défenderesse). Elle a de plus mentionné que le facteur de la durée d'emploi des marques de commerce favorisait la demanderesse puisque la marque VEUVE CLICQUOT était employée au Canada depuis au moins 1899.³³ Finalement, elle a conclu que la marque de la demanderesse était célèbre.³⁴

Toutefois, à la lumière des faits prouvés devant elle, la juge du procès ne fut pas convaincue que la publicité effectuée par Veuve Clicquot Ponsardin dans des revues de mode féminine ainsi que sa commandite de défilés de mode étaient des circonstances permettant d'établir un lien ou une passerelle entre les activités respectives des parties. Selon elle, la preuve établissait que « la femme » est seulement un marché visé par la demanderesse pour consommer son champagne.³⁵ En rejetant l'allégation de probabilité de confusion de la demanderesse, la juge du procès a référé spécifiquement aux principes de *Pink Panther Beauty Corp.* et a écrit dans ses motifs au sujet des conclusions du juge Linden dans cette dernière affaire: « La Cour n'a trouvé aucune connexion entre les produits et services des parties, et par conséquent, a affirmé qu'il n'y avait aucun risque de confusion ».³⁶ Selon la juge du procès, l'absence d'un lien ou d'une connexion entre les domaines d'activité des parties dans l'affaire *Pink Panther Beauty Corp.* a fait en sorte que la Cour d'appel fédérale n'a pas pu conclure à une probabilité de confusion dans ce cas. Conséquemment, un lien ou une connexion entre le champagne et le domaine de la mode féminine a semblé être un prérequis pour que la Cour puisse conclure à une probabilité de confusion entre les marques des parties. En absence de tel lien, l'action de la demanderesse fut rejetée. Cette décision de la juge du procès fut confirmée par la Cour d'appel fédérale.³⁷

³⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), aux paragraphes 8, 44, 58 et 63.

³¹ *Ibid.*, au paragraphe 58.

³² *Ibid.*, aux paragraphes 44 et 62 à 66.

³³ *Ibid.*, au paragraphe 60.

³⁴ *Ibid.*, au paragraphe 75.

³⁵ *Ibid.*, au paragraphe 69.

³⁶ *Ibid.*, au paragraphe 78.

³⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2004), 35 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.).

Cette recherche d'un lien ou d'une connexion était-elle justifiée à la lumière du libellé du paragraphe 6(2) de la Loi qui permet de conclure à la probabilité de confusion, que les marchandises ou services des parties soient ou non de la même catégorie générale? Sur ce point, le paragraphe 6(2) *in fine* de la Loi est d'ailleurs une innovation de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*.

Toutefois, afin de mesurer l'importance - aujourd'hui relative - des critères d'appréciation relatifs aux genres de marchandises, services ou entreprises ainsi que la nature du commerce dans l'appréciation de la probabilité de confusion, il importe de revoir la situation qui prévalait au Canada avant l'entrée en vigueur de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* le 1er juillet 1954.

3.3 Historique législatif

Dans l'arrêt *Dastous c. Mathews-Wells Company Limited*,³⁸ la Cour suprême du Canada a examiné certaines dispositions de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*³⁹ (en vigueur avant l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*); elle devait ainsi déterminer si la Cour de l'Échiquier avait correctement décidé d'empêcher une défenderesse de se servir du mot ROSIE en association avec du poulet en conserve à la demande d'un marchand de confitures, gelées, cornichons, sauces et vinaigre, des produits qui étaient tous vendus sous la marque ROSE BRAND. Dans ses motifs, le juge en chef Rinfret a reproduit les dispositions pertinentes de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*:

The complaint of infringement alleged by the respondent is based on sub-section (a) and (c) of section 3 of *The Unfair Competition Act, 1932*, which read as follows:-

3. No person shall knowingly adopt for use in Canada in connection with any wares any trade mark or any distinguishing guise which

(a) is already in use in Canada by any other person and which is registered pursuant to the provisions of this Act as a trade mark or distinguishing guise *for the same or similar wares*;

** * * *

(c) is similar to any trade mark or distinguishing guise in use, or in use and known as aforesaid.

...

Under section 2(k) –

³⁸ *Dastous c. Mathews-Wells Company Limited*, (1950) R.C.S. 261.

³⁹ *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.

"Similar", in relation to trade marks, *** is meant to describe marks, names or guises so resembling each other or so clearly suggesting the idea conveyed by each other that the contemporaneous use of both in the same area in association *with wares of the same kind*, would be likely to cause dealers in and/or users of such wares to infer that the same person assumed responsibility for their character or quality, for the conditions under which or the class of persons by whom they were produced, or for their place of origin.

Under sub-section (l) of section 2 –

"Similar" in relation to wares, describes categories of wares which, *by reason of their common characteristics* or of the correspondence of the classes of persons by whom they are ordinarily dealt in or used, or of the manner or circumstances of their use, would, if in the same area they contemporaneously bore the trade mark or presented the distinguishing guise in question, be likely to be so associated with each other by dealers in and/or users of them as to cause such dealers and/or users to infer that the same person assumed responsibility for their character or quality, for the conditions under which or the class of persons by whom they were produced, or for their place of origin.⁴⁰

(les italiques sont nôtres.)

La Cour suprême a fait droit à l'appel et a ordonné le rejet de l'action de la demanderesse en soulignant que les produits respectifs des parties n'étaient pas «of the same kind». Dans ses motifs, le juge en chef Rinfret s'est exprimé ainsi:

... and it seems to be quite clear that although the wares of both parties may be classified as coming under the general category of "food", it cannot be held that if the respondent holds trade marks for the particular articles of food, to which Counsel for the respondent has himself limited the validity of the trade marks, to wit, jams, jellies, pickles, sauces and vinegar, it can come before the Courts to ask them to exclude the appellant from using a trade mark, even if it has the same characteristics as the trade mark of the respondent, to be used in connection with different articles of food, to wit, canned chicken products in which the appellant deals alone. They are not wares of the same kind as required by the definition of "similar" in section 2(k).⁴¹

⁴⁰ *Dastous c. Mathews-Wells Company Limited*, (1950) R.C.S. 261, aux pages 267-268.

⁴¹ *Ibid.*, aux pages 270-271.

Ce choix du Parlement de limiter la protection des marques de commerce aux produits auxquels la marque était associée ainsi qu'à des produits similaires dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* était justifié par l'inquiétude de voir retirer trop de matériel du « réservoir » disponible pour créer des marques de commerce. Les mêmes marques pouvaient donc être utilisées par deux sociétés distinctes, mais sur des produits différents. Cette position minimisait toutefois les ressources de la langue, tant française qu'anglaise, ainsi que le génie créatif humain.

Le *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* (le « *Report* ») du 20 janvier 1953 (qui a précédé l'entrée en vigueur de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*) soulignait justement ce point et exprimait de sérieuses réserves en ce qui concerne le maintien des raisons justifiant l'exigence de similarité entre les produits; selon ses auteurs, il était plus important de protéger le public contre la confusion en ce qui concerne la *source* de produits ou services associés à des marques (et en particulier, à des marques célèbres) que de s'inquiéter quant à l'épuisement appréhendé du « réservoir » des marques de commerce:

There has long been a feeling throughout the commercial world that the ambit of protection accorded to trade marks was too narrow and restricted. The classical concept of trade mark protection is based upon use. A trader must have used his trade mark on certain classes or types of wares in order to acquire the exclusive right to its use. Thus, the owner of the trade mark "Quaker" – well known in its application to breakfast food – could only complain of its use by another on wares of a similar or related character. *This concept springs from the theory that adoption of a trade mark withdraws something from the pool or fund of trade mark material available for use by the public. It has, however, gradually come to be recognized that this concept tends to minimize the resources of the English and French languages as well as of the designing ingenuity of man. Some trade marks are so well known that the use of the same or similar trade marks on any wares of any kind would cause the general purchasing public to believe that the original user and owner of the trade mark was in some way responsible for the wares to which the use of the mark has been extended.* An example of this type of mark – and the example may be multiplied – is the well known trade mark "Kodak". It has been used by its owner on photographic materials and equipment and is, of course, entitled to full protection in that field. But it must be recognized that the use by any other person of the trade mark "Kodak" on any wares of

any kind would tend to the conclusion that they were in some way associated with the photographic company, thus conducing to the deception of the purchasing public and the depreciation of the reputation and goodwill of that company. ...⁴² (les italiques sont nôtres.)

En 1953, le auteurs du *Report* donnaient l'exemple de la marque KODAK; on pourrait aujourd'hui ajouter (de manière non exhaustive) d'autres exemples: DISNEY, XEROX, PEPSI, MICROSOFT, VIAGRA...Les auteurs du *Report* soulignaient par ailleurs:

(I)n a recent case (*Standard Brands Inc. v. Smidler* (1945), 66 U.S.P.Q. 337) the plaintiff was the owner of the registered mark "V-8" for a combination of eight vegetable juices. The defendants marketed vitamin tablets in packages marked with the symbol "V-8". The court found that the defendants' vitamin tablets were different in appearance and could not be mistaken for the plaintiff's vegetable juices. "But that", said Circuit Judge Chase, "is a colourless fact. The gist of this action for infringement of the plaintiff's mark just as in the related cause of action for unfair competition is confusion not as to the kind of product but as to the source of the product." It is the view expressed in this quotation that appeals to us. ... When a trader has established a name or mark and invested it with an honourable public reputation, if others borrow that mark for use in association with articles of a kind other than those dealt in by the original trader, the impression may easily arise that they are also the product of the proprietor of the trade mark. It is naturally supposed by many that the old concern has gone into a new field. Aided by the public submissions received by us, we have concluded that it has, in recent years, been recognized that a trader may have a sufficient economic interest in the use of his mark outside the field of his own exploitation to justify intervention by a court. His mark is the authentic seal of his integrity; by it he vouches for the quality of the goods it bears or the services to which it attaches. If another uses it he borrows the owner's reputation, whose quality no longer lies within his control.

...

We have given anxious study to these views and have come to

⁴² *Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada*, 20 janvier 1953, reproduit dans Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, vol. 2, 2e éd., Toronto, The Carswell Company Limited, 1956, p. 1142, à la page 1163.

the conclusion that the proposed provisions of the new Bill ought to result in a satisfactory system. ... *In our view, the focal point at which any system of trade mark protection should aim is the prevention and elimination of confusion. As above noted, this confusion may exist as to the source of origin of wares or services, or as to the person who guarantees their character and quality.* The Bill, therefore, provides in effect that a trade mark or trade name which is confusing with another trade mark or trade name may not be adopted, used or registered. *A trade mark or trade name is confusing with another trade mark or trade name if the use of both trade marks or trade names in the same area is likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks or trade names are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.* (les italiques sont nôtres.)

Avec l'entrée en vigueur de la Loi le 1er juillet 1954, le Parlement a éliminé le critère de similarité entre les secteurs d'activité des parties comme critère essentiel d'appréciation de la confusion et a introduit à sa place l'actuel test du paragraphe 6(2). Le législateur a donc voulu que le test de confusion soit fondé sur ce que l'emploi simultané de deux marques de commerces serait susceptible de faire conclure quant à la source des produits et services associés à celles-ci. Le test mis en place par le Parlement n'est donc plus un test fondé sur une comparaison des champs d'activité occupés respectivement par les parties (test fondé sur la concurrence) qui prévalait avant le 1er juillet 1954.

Puisque la décision *Pink Panther Beauty Corp.* a semblé exiger la recherche d'un lien ou d'une connexion entre les secteurs d'activité des parties avant qu'une probabilité de confusion ne puisse être établie et ce, malgré le souhait clair du législateur que ce critère ne pouvait pas être déterminant, des réserves importantes ont été exprimées en doctrine quant au bien fondé de la décision *Pink Panther Beauty Corp.* Par exemple, selon l'auteur Bereskin:

In the author's view, the majority (in Pink Panther Beauty Corp.) erred in treating the issue of likelihood of confusion in a manner analogous to determining the scope of a property right in a trademark. With respect, the property right analogy is inappropriate in relation to the determination of the likelihood of confusion in a trademark case. What is at issue is whether, taking all the surrounding circumstances into consideration, there is a likelihood that people will be confused, not whether the trademark owner's "property right" would unduly be extended. Determination of likelihood of confusion involves

assessing the actual or likely perception of the public, guided by the factors set out in section 6(5) of the Act, when there is no direct evidence of confusion or a likelihood of confusion. For example, if a famous trademark such as KODAK were applied to bicycles, surely it would not be necessary to conduct a survey to find that a significant number of people would make a connection with Eastman Kodak Company, and indeed that is precisely what was found in *Re Kodak Trade Mark, Eastman Photographic Materials Co., Ltd. v. Griffiths (John) Cycle Corp., Ltd.* ((1898), 15 RPC 105) more than one hundred years ago. Yet, according to the rationale of Linden J.A., that case would have been wrongly decided, in the absence of other compelling factors mitigating toward confusion.

The holding of Linden J.A. in the *Pink Panther* decision ill-fits the language of section 6(5) of the Act and prior Canadian jurisprudence. As emphasized by McDonald J.A. in his strong dissenting opinion, the factors listed under section 6(5) are merely guideposts designed to assist the court or tribunal in determining whether the average consumer is likely to believe that the goods or services associated with the adverse mark are in some way "sold by, approved by or endorsed by" the owner of the previously known mark. *By demanding that there must be some similarity between the wares or services of the competing traders before a finding of confusion may be made, the Court of Appeal risks transforming a non-determinative factor into a necessary pre-condition.*⁴³ (les italiques sont nôtres.)

Finalement, le souci de protéger les marques célèbres était l'une des préoccupations qu'avait le législateur en 1954; par opposition à une marque moins connue, la célébrité peut justifier un résultat différent pour la protection d'une marque, ainsi que le rappelait l'auteur Robinson dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la Loi:

Although in the abstract there might be said to be no similarity, for instance, between soft drinks and ashtrays, nevertheless the public might well conclude that COCA ROLA ashtrays had something to do with the soft drink COCA-COLA, though the public might come to no such conclusion in the case of a little known soft drink sold under the trade mark AJAX and ashtrays

⁴³ Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks*, 2e éd., International Trademark Association, New York, 2004, p. 4-117 et 4-118 où Me Daniel R. Bereskin traite de la situation au Canada à partir de la p. 4-99

sold under the trade mark ADAX. ...

All trade marks have a certain degree of fame, and examples can be brought to mind of all degrees from slight to great. Hence, it seemed to the draftsmen of the Canadian Act that there should be a single basic formula for all trade mark comparisons which, as in an algebraic formula, will give different results depending on the particular values given in different cases to the factors composing it.⁴⁴

Ainsi, parce que l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* ne contient pas les restrictions de la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932 lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion, l'exigence d'un lien ou d'une connexion entre les domaines d'activité des parties est pour le moins surprenante. C'est donc dans ce contexte que la Cour suprême du Canada a considéré les exigences législatives du test de probabilité de confusion dans *Veuve Clicquot Ponsardin*.

3.4 Ce que la Cour suprême a décidé

Écrivant au nom de la Cour suprême dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie s'est montré d'accord avec la conclusion de fait de la juge du procès à l'effet que la marque VEUVE CLICQUOT était une « marque célèbre ». ⁴⁵ Cette circonstance est importante dans la mesure où la célébrité présuppose que la marque transcende,⁴⁶ dans une certaine mesure du moins, les marchandises auxquelles elle est normalement associée. Dans ce cas-ci, la preuve a clairement révélé que la marque VEUVE CLICQUOT dégagait une aura de luxe, qui pouvait dépasser le domaine des vins et du champagne et évoquer une association générale avec les produits de luxe. Toutefois, à la lumière de ces faits, y avait-il une exigence de rechercher un « lien » entre les produits de la demanderesse et le domaine de la mode féminine.

Sur ce point, le juge Binnie a conclu que la recherche d'un lien décrite dans *Pink Panther Beauty Corp.* accorde trop d'importance aux similitudes et aux différences dans le « genre de marchandises, services ou entreprises », c'est-à-dire aux circonstances de l'alinéa 6(5)c) de la Loi et que, dans cette mesure, elle s'écarte du critère légal de « toutes les circonstances de l'espèce ». ⁴⁷ Dans l'arrêt *Mattel*, le juge Binnie a écrit que le test énoncé au paragraphe 46 des motifs du juge Linden dans *Pink Panther Beauty Corp.*,

⁴⁴ Christopher Robinson, c.r., "The Canadian Trade Marks Act of 1954 - A Review of Some of its Features" (1960), 32 C.P.R. 45, à la page 53.

⁴⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 26.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, au paragraphe 27.

reproduit *supra* (à l'effet qu'on ne pourrait conclure à une probabilité de confusion, faute d'établir un lien entre les secteurs d'activité des parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles), place la barre trop haut et peut être vu comme une tentative d'imposer une certaine rigidité alors qu'il n'en existe pas.⁴⁸ Ainsi, si l'emploi d'une nouvelle marque de commerce aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, cette situation ne devrait pas être tolérée, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », selon le paragraphe 6(2). D'ailleurs, selon la Cour suprême, le test approprié fut énoncé par le juge Linden ailleurs dans *Pink Panther Beauty Corp.*, quand il a écrit au paragraphe 33: « C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun de ces éléments »;⁴⁹ finalement, la partie des motifs dans *Pink Panther Beauty Corp.* qui semblait imposer la recherche d'un « lien » ou d'une « ressemblance » entre les domaines d'activité des parties pour conclure à une probabilité de confusion n'était que des remarques incidentes et ne devrait pas être suivie.⁵⁰

Ces nuances importantes apportées au test de *Pink Panther Beauty Corp.* n'ont toutefois pas permis à la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin d'avoir gain de cause dans sa réclamation; la Cour suprême a confirmé l'appréciation globale de l'ensemble des faits qu'avait effectuée la juge du procès et le juge Binnie a conclu que celle-ci avait correctement apprécié tous les facteurs en cause lorsqu'elle a écrit que malgré la célébrité associée à « CLICQUOT », une marque unique méritant une portée de protection étendue, il n'y avait aucune probabilité de confusion entre les marques respectives des parties à cause de la grande différence entre leurs domaines d'activité.⁵¹ Selon la Cour suprême, ce n'était pas la recherche d'un lien qui devait déterminer l'issue de l'affaire; c'était plutôt l'appréciation de l'ensemble des circonstances qui, dans ce cas-ci, avait correctement été effectuée par la juge du procès.

Bien que la Cour suprême ait indiqué que la recherche d'un lien entre le champagne et la mode féminine n'était pas requis pour déterminer l'existence d'une probabilité de confusion dans les circonstances – et malgré la preuve de la demanderesse qui tentait d'établir un tel lien, comme la publicité des produits de la demanderesse dans des revues de mode féminine de même que la commandite de défilés de mode – elle a tout de même écrit qu'aucun élément de preuve n'indiquait que les consommateurs ordinaires associeraient la marque VEUVE CLICQUOT à des vêtements de

⁴⁸ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 63.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, aux paragraphes 63, 67 et 71.

⁵¹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), aux paragraphes 78 et 80.

gamme intermédiaire pour dames.⁵² À la lumière de cette conclusion importante, la Cour a rejeté l'appel de la demanderesse. Un résultat similaire fut obtenu dans l'arrêt *Mattel* où la Cour a confirmé le rejet de l'opposition de *Mattel, Inc.* à l'enregistrement de la marque de commerce graphique *BARBIE'S* pour des services de restauration; dans ce dernier dossier, suivant la norme de révision de la décision raisonnable,⁵³ la Cour a confirmé que le test de « toutes les circonstances de l'espèce » avait été adéquatement mené par la Commission des oppositions (dont la décision était raisonnable) et que dans un cas comme celui de l'opposition de *Mattel, Inc.*, certaines circonstances (comme la différence entre les marchandises) auront plus de poids que d'autres.⁵⁴ Bien qu'elle ait mis de côté l'exigence d'un « lien » ou d'une « ressemblance » entre les domaines d'activité des parties lorsqu'il s'agit d'appliquer le test de vraisemblance de confusion, la Cour suprême semble avoir élaboré un nouveau test – du moins lorsqu'il s'agit d'analyser la situation d'une marque de commerce célèbre adoptée par un nouveau venu dans un domaine d'activité différent – à savoir, les consommateurs ordinaires associeraient-ils cette marque au domaine d'activité du nouveau venu?

L'examen de la marque de commerce célèbre et de son aura semble s'éloigner de l'approche traditionnelle en ce qui concerne l'analyse de la probabilité de confusion qui invite habituellement à examiner l'impression laissée par la marque du nouveau venu. Par exemple, dans l'affaire *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*,⁵⁵ une décision des États-Unis que le juge Binnie a mentionnée dans ses motifs, le nouveau venu avait employé pour ses films pornographiques des « costumes » qui reprenaient les marques de commerce détenues par les meneuses de claque de la société demanderesse. Dans ce litige, la Cour d'appel du 2^e circuit, a considéré le risque de confusion en examinant ce que la marque du nouveau venu suggérerait, pas en imposant que la marque antérieure soit connue dans le domaine d'activité du nouveau venu :

The public's belief that the mark's owner sponsored or otherwise approved the use of the trademark satisfies the

⁵² *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 33.

⁵³ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 40; la question de la norme de révision était pertinente dans le dossier de l'opposition de *Mattel, Inc.* puisqu'il s'agissait d'un appel d'une décision de la Commission des oppositions, un tribunal administratif dont les décisions, règle générale, doivent être révisées suivant la norme de la décision raisonnable, à moins qu'en appel, des éléments de preuve qui auraient pu influencer les conclusions de la Commission n'aient été produits. Le juge Binnie aborde d'ailleurs cette question de la norme de contrôle d'une décision de la Commission des oppositions aux paragraphes 32 à 41 de ses motifs; dans des motifs concurrents, le juge LeBel traite du point au paragraphe 93.

⁵⁴ *Ibid.*, au paragraphe 73.

⁵⁵ *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

confusion requirement. In the instant case, the uniform depicted in “Debbie Does Dallas” unquestionably brings to mind the Dallas Cowboys Cheerleaders. Indeed, it is hard to believe that anyone who had seen defendants’ sexually depraved film could ever thereafter disassociate it from plaintiff’s cheerleaders.⁵⁶

Il ne fut pas suggéré par la Cour que le test de confusion serait de savoir si les consommateurs ordinaires associeraient les marques de commerce des meneuses de claque de l’équipe de football de Dallas à des films pornographiques.

Comme autre exemple, en 1967, dans l’arrêt *The Rowntree Company Limited c. Paulin Chambers Company Limited*,⁵⁷ la Cour suprême du Canada a indiqué que dans l’appréciation de la probabilité de confusion, c’est la marque du nouveau venu qui mérite une attention particulière. Dans ce cas, le propriétaire de la marque SMARTIES pour des friandises s’opposait à l’enregistrement du mot « SMOOTHIES » pour des produits similaires; la Cour suprême a conclu que c’était la marque du nouveau venu qui méritait une attention particulière afin de déterminer s’il était probable que les produits de celui-ci seraient associés au propriétaire de la marque SMARTIES:

I am, as I have stated, of opinion that the essential question to be determined *is whether the use of the word SMOOTHIES by the respondent would be likely to lead to the inference that the wares associated with that word and those associated with the registered trade marks of the appellant were produced or marketed by the same company and I do not think that this necessarily involves a resemblance between the dictionary meaning of the word used in the trade mark applied for and those used in the registered trade marks. It is enough, in my view, if the words used in the registered and unregistered trade marks are likely to suggest the idea that the wares with which they are associated were produced or marketed by the same person.*⁵⁸

(les italiques sont nôtres.)

Ceci étant dit, une raison probable pour l’attention que doit recevoir une marque de commerce célèbre lorsqu’il s’agit d’examiner un cas où est alléguée une probabilité de confusion peut être la constatation effectuée par la Cour suprême que les marques de commerce célèbres n’ont pas

⁵⁶ *Ibid.*, à la page 205.

⁵⁷ *The Rowntree Company Limited c. Paulin Chambers Company Limited*, (1968) R.C.S. 134.

⁵⁸ *Ibid.*, à la page 138.

toutes le même profil et qu'il est ainsi difficile de créer un test uniforme pour ce type de marques. Ainsi, certaines marques de commerce peuvent être célèbres pour une vaste gamme de produits auprès d'une grande majorité de consommateurs; d'autres marques peuvent être célèbres seulement auprès d'un cercle de connaisseurs dans un domaine particulier; d'autres marques peuvent être universellement célèbres mais seulement en association avec un produit spécifique. Dans chaque cas, le niveau de transcendance de l'une et l'autre de ces marques de commerce peut donc être très différent. Le juge Binnie a décrit la situation dans les termes suivants:

32 ...

Buckley vante son efficacité malgré son mauvais goût, ce qui porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée pour un restaurant). D'autres marques célèbres, comme *Walt Disney*, peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes gammes de produits.⁵⁹

Les marques ce

Pareillement, dans l'arrêt *Mattel*, le juge Binnie a également évoqué cette difficulté de poser un critère unique pour mesurer la probabilité de confusion lorsqu'une marque célèbre est en cause, en évoquant certains exemples:

70 ...Il ressort clairement de la jurisprudence que l'on peut accorder un poids différent aux différents facteurs dans des situations différentes. Ainsi, le professeur Mostert souligne:

(TRADUCTION) Ainsi, les collectionneurs de fusils de chasse gravés de très grande qualité sont peut-être extrêmement peu nombreux dans un pays, quel qu'il soit, mais à l'intérieur de ce cercle restreint de connaisseurs, la marque PURDEY jouit indubitablement d'une notoriété exceptionnelle.

(F.W. Mostert, *Famous and Well-known Marks: An International Analysis* (1977), p. 26)

Pourtant, je doute que même ces connaisseurs soient portés à croire que la maison spécialisée en fusils de chasse de renommée mondiale est probablement associée au chocolatier bien connu de Vancouver, tant leurs marchandises et voies de commercialisation sont différentes.⁶⁰

Il est maintenant clair qu'il n'existe pas d'obligation de rechercher un lien – qui peut s'avérer ténu dans biens des cas – ou une connexion entre les domaines d'activité des parties lorsqu'il s'agit d'apprécier une probabilité de confusion, dans un cas où une marque célèbre est en cause. Toutefois, les propriétaires de marques célèbres ainsi que leurs procureurs doivent être

⁵⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 32.

⁶⁰ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 70.

informés qu'une preuve concernant l'aura de la marque de commerce célèbre – ainsi que son association au domaine d'activité du nouveau venu – devrait dorénavant être sérieusement considérée afin de respecter ce qui semble être le nouveau test pour la protection des marques de commerce célèbres au Canada, tel qu'énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*.

4.0 L'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque

Bien qu'il traite de la protection des marques de commerce célèbres, l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* aborde également la question des droits octroyés par un enregistrement en vertu de la Loi. En effet, la défenderesse, Mademoiselle Charmante Inc. avait obtenu l'enregistrement de ses marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » le 1er août 1997 (soit plus d'un an avant que la demanderesse n'initie sa demande d'injonction) et avait conséquemment le bénéfice du droit exclusif en vertu de l'article 19 de la Loi. Les motifs de chaque remède avancé par la demanderesse sont importants dans la mesure où les défenderesses ont plaidé devant la Cour fédérale que la demanderesse devait en premier surmonter un obstacle préliminaire et obtenir la radiation des marques CLIQUOT – et donc la mise de côté du droit exclusif octroyé par un enregistrement obtenu en vertu de la Loi – avant qu'elle ne puisse plaider qu'elle est en droit d'obtenir une injonction à l'encontre de celles-ci (devant la Cour suprême, les défenderesses ont poussé l'argument plus loin et ont plaidé 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 *Veuve Clicquot Ponsardin*). 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.

4.1 Les motifs de la demande de *Veuve Clicquot Ponsardin*

Au nom du propriétaire de plusieurs marques de commerce enregistrées – dont la marque VEUVE CLICQUOT – la demande de *Veuve Clicquot Ponsardin* 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 énonce en partie:

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être 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 un nom commercial créant de la confusion...

La prétention de la demanderesse à l'effet que les défenderesses se servaient de marques « créant de la confusion » en vertu de l'article 20 exigeait, bien sûr, qu'on examine certains paragraphes de l'article 6 de la Loi, qui a fait l'objet de tant d'attention lorsque le juge Binnie a discuté de la protection des marques de commerce célèbres:

6. ...

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

...

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

La demande d'injonction de Veuve Clicquot Ponsardin pour faire cesser l'emploi des marques CLIQUOT 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:

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Les motifs de radiation (fondés sur l'article 18 de la Loi) mis de l'avant par la demanderesse étaient plus nombreux mais avaient une portée moins large dans la mesure où ils soulevaient tous la question de « confusion » de même que celle de l'absence du caractère distinctif des marques CLIQUOT; tous ces motifs de radiation devaient toutefois être analysés à des dates différentes.

La demanderesse plaidait que les enregistrements CLIQUOT étaient invalides parce qu'à la date de leur enregistrement (ici, le 1er août 1997), ces marques créaient de la confusion avec les marques enregistrées de la demanderesse (dont la marque VEUVE CLICQUOT) en vertu des paragraphes 12(1)d) et 18(1)a) 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...

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 du paragraphe 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. ... « 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 à l'époque où ses 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 paragraphes 18(1) *in fine* et 16(1)a) de la Loi:

18. (1) L'enregistrement d'une marque...

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;

...

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. Cette différence dans la portée des différents motifs de chaque remède requis 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 l'emploi des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART »⁶¹ si ces dernières marques de commerce détenues par Mademoiselle Charmante Inc. demeurent enregistrées. Ceci est l'une des conclusions importantes – mais implicites – de la Cour suprême dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*.

4.2 Le droit exclusif octroyé par l'article 19

Le 1er août 1997, la défenderesse Mademoiselle Charmante Inc. a obtenu l'enregistrement de ses marques CLIQUOT. Ainsi, depuis cette date, elle bénéficie du droit octroyé par l'article 19 de la Loi :

⁶¹ Comme nous le verrons, une injonction pourrait être émise pour faire cesser une *manière* d'emploi sans que le droit exclusif octroyé par l'article 19 ne soit remis en cause.

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.

Aucun des droits de Mademoiselle Charmante Inc. n'était limité de quelque façon par les articles 21, 32 et 67, qui énoncent des exceptions à la situation de monopole que confère l'article 19 de la Loi. L'article 21 concerne le droit d'un propriétaire de marque 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 (par ailleurs non enregistrable) à la région territoriale définie où, au Canada, la marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement est devenue distinctive. Finalement, l'article 67 confirme les droits et privilèges découlant des marques de commerce enregistrées sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, à l'intérieur de cette province.

L'enregistrement d'une marque de commerce peut être comparé à une épée qui permet de faire cesser tout emploi non autorisé de la marque 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.*⁶² que « ...registration of a trade-mark by reason of section 19... gives to such owner an absolute right to stop others from using that trade-mark... ».⁶³ 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.*⁶⁴ Finalement, en 2005, dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*,⁶⁵ la Cour suprême du Canada a décrit les droits d'un titulaire d'une marque déposée (c'est-à-dire d'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

⁶² *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd.*, (1969) 2 R.C.É. 316.

⁶³ *Ibid.*, à la page 325 – référence omise.

⁶⁴ *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 366 (C.F.P.I.), au paragraphe 22 (confirmée par *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 306 (C.A.F.)).

⁶⁵ *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, (2005) 3 R.C.S. 302.

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).⁶⁶

Écrivant au nom de la Cour, le juge LeBel a noté 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. L'enregistrement ne fait que faciliter la preuve du titre...⁶⁷

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

Bien que l'enregistrement en vertu de l'article 19 puisse être comparé à une épée, l'analogie du bouclier – protégeant son titulaire contre toute réclamation découlant de l'emploi de la marque de commerce tant que cette dernière demeure au registre – peut-elle être évoquée comme l'ont fait les défenderesses dans *Veuve Clicquot Ponsardin* sur la base de leurs enregistrements CLIQUOT?

Avant de revoir les commentaires de la Cour suprême sur le droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi, il importe de rappeler que cette disposition ne confère pas une protection absolue en toutes circonstances, pour tous les types d'emploi possibles; par exemple, dans des 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

⁶⁶ *Ibid.*, au paragraphe 30.

⁶⁷ *Ibid.*, au paragraphe 58.

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, qui a constaté dans l'affaire *R. c. Discount Broadloom Centre Ltd.*⁶⁸ 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*,⁶⁹ en vigueur à l'époque et qui énonçaient certaines prohibitions, ne créent 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 – et son propriétaire n'a pu éviter une condamnation.⁷⁰ Toutefois, il peut être affirmé que le droit octroyé par l'article 19 de la Loi n'est pas en cause dans un tel cas mais plutôt la *manière* dont un emploi donné est réalisé. 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. 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 de l'emploi de ce droit.

Cette nuance importante ayant été effectuée, abordons maintenant la question suivante: l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 peut-il être utilisé comme bouclier? Un « oui » prudent semble être la réponse fournie par la Cour suprême qui a indiqué : « 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* ». ⁷¹ (les italiques sont nôtres.) Les enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » de Mademoiselle Charmante Inc. protégeaient des services visant l'opération d'établissements de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour dames. L'emploi auquel ces deux enregistrements donnaient droit avait fait l'objet d'une remarque par le juge Binnie dans les termes suivants: «Le mot «Cliquot» figure sur l'enseigne extérieure de chacune de ces (six) boutiques (situées en Ontario et au Québec), sur les sacs et les emballages, ainsi que sur les cartes d'affaires et les factures, mais il n'apparaît pas sur les vêtements.»⁷²

⁶⁸ *R. c. Discount Broadloom Centre Ltd.* (1976), 31 C.P.R. (2d) 110 (C. Ct. Ont.).

⁶⁹ *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, c. C-23.

⁷⁰ En fait, le bureau des marques offre 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.» (extrait d'un avis de réception émis par le bureau des marques de commerce le 6 juillet 2005.)

⁷¹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 5.

⁷² *Ibid.*

La description par le juge Binnie de l'étendue des droits qu'ont les défenderesses en vertu des enregistrements pour les marques CLIQUOT 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*, 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, ainsi que 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.⁷³ (les italiques sont nôtres.)

Ce commentaire du juge Binnie peut être vu comme une formulation actualisée (sans toutefois qu'il n'y ait de référence à la notion d'exclusivité) 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.*⁷⁴ de 1987 concernant le droit du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée à son emploi partout au Canada:

Avant de se pencher sur ces considérations, il convient de noter que le droit de l'appelante à l'emploi exclusif de « Mr. Submarine » ne se limite pas aux parties du Canada où l'appelante et ses concessionnaires ont exploité une entreprise mais s'étend dans tout le Canada. L'appelante a donc droit à son emploi exclusif dans n'importe quel point de vente additionnel pour ses sandwiches qu'elle juge bon d'établir. Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées dans le passé. Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de « Mr. Submarine », ou d'adopter un système

⁷³ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 53.

⁷⁴ *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1988) 3 C.F. 91 (C.A.F.).

téléphonique et de livraison tel que celui suivi par l'intimée ou tout autre système convenable pour la vente de ses sandwiches. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de « Mr. Submarine » s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite actuellement.⁷⁵

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 dans l'enregistrement, sauf si son invalidité est démontrée. Au paragraphe 16 de ces motifs, 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 contestée.⁷⁶ 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 de ces marques) échouerait puisque cet obstacle préliminaire n'aurait pas été surmonté dans la mesure où la défenderesse conserverait le droit d'employer ses marques faisant l'objet d'enregistrements valides.

Toutefois, ce principe général devrait être nuancé, ainsi que nous y avons fait allusion plus tôt. Bien que l'enregistrement donne le droit à son propriétaire d'employer la marque de commerce ainsi enregistrée, la *manière* dont l'emploi est effectué peut faire l'objet de sanctions en vertu des autres dispositions de la Loi, d'une autre loi si les circonstances d'emploi ne respectent pas ses dispositions ou encore pour faire respecter les droits des tiers (dans certaines circonstances spécifiques, il est vrai, qui seront évoquées ci-après). Ceci est clairement ce que le juge Linden avait en tête lorsqu'il a offert ces paroles de prudence à la partie ayant eu gain de cause dans *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*:⁷⁷

(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 cet emploi projeté pourrait mettre ses

⁷⁵ *Ibid.*, aux pages 102-103.

⁷⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 16.

⁷⁷ *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.A.F.).

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.⁷⁸

Comme le juge Linden le souligne, l'enregistrement ne peut manifestement pas être une réponse à une procédure en vertu de l'article 45 puisque cette dernière a justement pour but de vérifier l'emploi derrière l'enregistrement. Toutefois, de manière plus importante, c'est lorsqu'une partie se servirait 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* – que celle-ci 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 ne soit limité (puisque la partie conserverait toujours son droit d'employer sa marque enregistrée). Toutefois, il peut être affirmé plus précisément que le droit exclusif en vertu de l'article 19 n'est pas en cause dans ce type de scénario; il s'agit plutôt pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée d'agissements non prévus par le droit octroyé par l'enregistrement, ce qui permettrait à une cour d'intervenir contre de tels agissements. En d'autres mots, si les agissements non prévus par le droit octroyé 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'exemple 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 dans l'enregistrement.

⁷⁸ *Ibid.*, au paragraphe 55 – référence omise.

Il est à noter que dans l'arrêt *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 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.

Quoi que 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 puisque 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 *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.⁷⁹

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.*⁸⁰ 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

⁷⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 16.

⁸⁰ *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

est invalide.⁸¹ Ainsi, si un compétiteur s'objecte à tel emploi, le seul recours qui lui est disponible est d'attaquer la validité de l'enregistrement,⁸² ce qui a été fait ici (sans succès, toutefois) par la demanderesse *Veuve Clicquot Ponsardin*. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême s'est abstenue de déclarer que le propriétaire d'une marque enregistrée peut faire l'objet d'une injonction pour faire cesser l'exercice du droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi; elle a plutôt choisi d'énoncer qu'un enregistrement n'est pas une réponse à une demande d'injonction lorsque la validité de cet enregistrement est contestée.

Bien sûr, le droit octroyé par un enregistrement en vertu de l'article 19 protège le droit du propriétaire d'employer sa marque de commerce *telle qu'enregistrée*. Différentes formations de la Cour d'appel fédérale ont souligné ce point, par exemple, dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*⁸³ et plus récemment dans *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*,⁸⁴ où 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 ».⁸⁵ Ainsi, l'emploi d'une marque de commerce sous une forme qui diffère de celle visée par l'enregistrement ne protège pas son titulaire contre une demande d'injonction comme le juge Hugessen de la Cour fédérale l'a décidé dans *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*⁸⁶ lorsqu'il a rejeté la requête pour jugement sommaire de la défenderesse dans un cas où la demanderesse contestait l'emploi spécifique effectué par la défenderesse d'une marque de commerce sous une forme qui différait de celle visée par l'enregistrement de sa marque graphique. L'emploi par un propriétaire d'une marque de commerce enregistrée de même que son habillage commercial non enregistré ne met pas celui-ci 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, ainsi que le juge Gascon de la Cour supérieure du Québec l'a décidé en 2003 dans *Agropur Cooperative c. Saputo Inc.*⁸⁷

⁸¹ *Ibid.*, au paragraphe 12.

⁸² *Ibid.*, au paragraphe 16.

⁸³ *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1988) 3 C.F. 91 (C.A.F.) à la page 98.

⁸⁴ *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited* (2005), 44 C.P.R. (4th) 81, 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).

⁸⁵ *Ibid.*, au paragraphe 8.

⁸⁶ *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.).

⁸⁷ *Agropur Cooperative c. Saputo Inc.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 157 (C.S. Qué.).

De plus, 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 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 indiqué 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.*⁸⁸ 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 Loi.⁸⁹ 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 contesté.⁹⁰

Bien que dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême n'ait pas spécifiquement indiqué que la radiation d'un enregistrement doit être obtenue pour qu'une injonction puisse être émise à l'encontre du propriétaire de cet enregistrement pour faire cesser l'emploi auquel cet enregistrement donne droit, cette conclusion apparaît incontournable. En effet, si la contestation de la validité d'un enregistrement est rejetée, une injonction ne peut être émise à l'encontre du propriétaire de cet enregistrement si ce dernier conserve son droit exclusif octroyé par l'article 19 pour un enregistrement valide qui lui permet d'employer sa marque de commerce (nonobstant, bien sûr, toute circonstance d'emploi non prévue par l'enregistrement de la marque spécifiquement protégée ou par les marchandises et/ou services décrits dans l'enregistrement (*i.e.* nonobstant toute situation où la défenderesse emploie une marque différente de celle enregistrée ou encore associe sa marque à des marchandises et/ou services différents de ceux mentionnés dans l'enregistrement ou encore effectue une activité non visée ou non prévue par l'enregistrement)). De plus, l'enregistrement ne dispense pas son propriétaire du respect d'autres dispositions législatives.

⁸⁸ *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th) 135, 2005 CF 325 (C.F.).

⁸⁹ *Ibid.*, au paragraphe 9.

⁹⁰ Voir par exemple *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.) à la page 138 (demande d'autorisation d'appel à la Cour supreme 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.).

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 durée de vie de celui-ci, protégerait son titulaire de toute demande d'indemnisation pour la période durant laquelle l'enregistrement aurait été en vigueur. Par contre, il pourrait être plaidé 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.⁹¹ Le dernier point de vue était celui du juge Jackett, en 1968, dans *Gattuso c. Gattuso Corporation Limited*⁹² lorsqu'il a écrit dans une note infrapaginale.

By written notes filed since these reasons were prepared, counsel for the plaintiffs argues that there can be no claim under section 7(b) as long as the registered trade mark is registered in the individual plaintiff's name. This argument seems to be based on a view of section 19 that it confers an exclusive right on the owner of the registered mark *until* the Court delivers a judgment declaring it invalid. It seems clear that this view is fallacious. What section 19 says is that the registration of a trade mark gives the exclusive right of user to the owner "unless shown to be invalid". If the registration is "invalid", it, of course, confers no rights.⁹³

Dans *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.*⁹⁴ de 1972, 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:

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 defendant Decosol first commenced selling this product under the mark DECOSOL REGD;

⁹¹ Ce point fut débattu par les plaideurs dans l'affaire *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F.P.I.) aux pages 212-213.

⁹² *Gattuso c. Gattuso Corporation Limited*, (1968) 2 R.C.É. 609.

⁹³ *Ibid.*, à la page 618.

⁹⁴ *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F.P.I.).

- (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.⁹⁵

Au paragraphe 16 de ses motifs, le juge Binnie n'a pas fait de distinction entre les différents motifs de radiation et de leur effet possible sur toute protection qu'un titulaire pourrait réclamer durant la durée de vie de l'enregistrement. Ainsi, il pourrait être soutenu qu'une marque de commerce radiée qui n'aurait jamais dû être enregistrée en premier lieu (par exemple, si elle n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi) et une marque de commerce valablement enregistrée qui devient invalide plusieurs années après son enregistrement (par exemple, pour absence de caractère distinctif en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi) pourraient requérir, l'une et l'autre, une appréciation différente lorsque viendrait le temps de déterminer si son titulaire (qui fait l'objet d'une demande de radiation et d'une demande d'indemnisation) a droit à une protection à l'encontre de toute réclamation pour dommages durant la durée de vie de l'enregistrement. Puisque la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin avait allégué que les marques de la défenderesse Mademoiselle Charmante Inc. n'auraient pas du être enregistrées à la date de leur enregistrement et qu'elles ne devraient plus être maintenues au registre à une date postérieure car elles n'étaient plus distinctives au moment où fut initiée l'action de la demanderesse, les commentaires du juge Binnie semblent approuver la position qu'un enregistrement peut être considéré comme un bouclier durant l'époque où il a été en vigueur, quels que soient les motifs ayant conduit à la radiation de celui-ci.

5.0 La demande d'injonction de la demanderesse fondée sur l'article 22 de la loi

Malgré le fait que Veuve Clicquot Ponsardin n'a pas pu établir la probabilité de confusion dans le cadre de son action contre les défenderesses et que, par conséquent, elle n'a pas pu obtenir la radiation des marques CLIQUOT – de telle sorte que la défenderesse Mademoiselle Charmante Inc. est demeurée titulaire d'enregistrements valides lui donnant le droit d'employer les marques CLIQUOT en association avec l'opération de commerces de vente au détail de vêtements et accessoires pour dames – la demande

⁹⁵ *Ibid.*, à la page 210.

d'injonction du fabricant de champagne fondée sur l'article 22 de la Loi fut analysée en détail par la Cour suprême.

5.1 L'article 22 comme remède pour combattre la dilution d'une marque de commerce

L'article 22 de la Loi énonce en partie:

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

L'article 22 a force de loi depuis l'entrée en vigueur de la Loi le 1er juillet 1954. Depuis cette date, cette disposition a beaucoup moins retenue l'attention des tribunaux que son «parent choyé», la disposition concernant la probabilité de confusion. En 1968, le juge Thurlow de la Cour de l'Échéquier avait effectué des commentaires à cet effet dans *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*⁹⁶ Au cours des décennies depuis, cette pauvreté de précédents en ce qui concerne l'article 22 n'a pas beaucoup changé, un fait que le juge Binnie a pris soin de noter au paragraphe 46 de ses motifs.⁹⁷

Dans l'affaire *Clairol*, le juge Thurlow a décrit la portée de l'article 22 dans les termes suivants:

Section 22 is a new section in the 1952-53 statute and thus far, so far as I am aware, there have been no decided cases in which it has been applied. Nor am I aware of any similar provisions having been enacted in any other country. There would be I think no difficulty in concluding that the section would find application in cases of the use of a well known trade mark by someone other than its registered owner but in a non-competing field of trade or in association with wares or services in respect of which it is not registered. It may be observed of this type of case that the use of the trade mark might, though it would not necessarily, be deceptive. Deception, however, is not the test prescribed by section 22, rather the test is the likelihood of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark, a result which would not necessarily flow

⁹⁶ *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 2 R.C.É. 552.

⁹⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 46.

from deception and which might result without deception being present.

...

Then what is meant by “depreciate the value” of such goodwill. To my mind this means simply to reduce in some way the advantage of the reputation and connection to which I have just referred, to take away the whole or some portion of the custom otherwise to be expected and to make it less extensive and thus less advantageous. As I see it goodwill has value only to the extent of the advantage of the reputation and connection which its owner enjoys and whatever reduces that advantage reduces the value of it. Depreciation of that value in my opinion occurs whether it arises through reduction of the esteem in which the mark itself is held or through the direct persuasion and enticing of customers who could otherwise be expected to buy or continue to buy goods bearing the trade mark. It does not, however, as I see it, arise, as submitted by Mr. Henderson, from danger of loss of exclusive rights as a result of use by others as this in my view represents possible loss of exclusive rights in the trade mark itself rather than reduction of the goodwill attaching to it.⁹⁸

Selon le juge Thurlow, la confusion n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit d’examiner un recours en vertu de l’article 22 de la Loi. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie s’est montré d’accord et a écrit que rien dans l’article 22 n’oblige à démontrer que l’emploi de deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion.⁹⁹ Sur ce dernier point, le juge Binnie n’a pas semblé être du même avis que la juge du procès qui avait écrit que bien que la confusion ne soit pas le test prescrit par l’article 22, celle-ci était quand même nécessaire pour qu’il y ait une association entre les deux marques.¹⁰⁰ Ce thème de l’«association» entre les marques – un aspect important de toute demande en vertu de l’article 22 – a été analysé par le juge Binnie qui a offert une appréciation différente de ce point, comme nous le verrons.

En 1968, le juge Thurlow avait rejeté la proposition selon laquelle la diminution de la valeur de l’achalandage pouvait survenir dans les cas où il y a risque de perte de droits exclusifs dans la marque en raison de l’emploi de celle-ci par des tiers. Sur cette question, la Cour suprême semble avoir eu une approche

⁹⁸ *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 2 R.C.É. 552, aux pages 569 et 573.

⁹⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 38.

¹⁰⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), au paragraphe 94.

différente puisqu'elle a nommément fait référence à des auteurs qui ont écrit de manière contemporaine à l'entrée en vigueur de la Loi et ont insisté sur le fait que la diminution de la valeur de l'achalandage peut survenir dans des circonstances où il y a risque de dilution du caractère distinctif ou unique d'une marque:

39 Le recours prévu à l'art. 22 a été créé par les modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce* en 1953, et s'inspire du *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce au Secrétariat d'État du Canada* (1953), rédigé sous la présidence de M. Harold G. Fox. Monsieur Christopher Robinson, c.r., éminent praticien du droit de la propriété intellectuelle et membre de cette commission, explique ce qui suit:

(TRADUCTION) La valeur de la marque de commerce KODAK serait susceptible de diminuer beaucoup pour son propriétaire si d'autres personnes employaient cette marque en liaison avec une multitude de marchandises différentes et ce, même si le lien entre ces marchandises et l'équipement photographique était faible au point où personne ne penserait qu'elles proviennent du propriétaire de la marque de commerce.

(C. Robinson, « The Canadian Trade Marks Act of 1954 - A Review of Some of Its Features » (1959), 32 C.P.R. 45, p. 61)

40 M. Fox a lui-même formulé quelques commentaires à propos du nouveau recours fondé sur la dépréciation dans l'édition, parue en 1956, de son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (2^e éd. 1956), vol. 1, signalant que le par. 22 visait :

(TRADUCTION)

(. . .) la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce ou, autrement dit, la dilution du caractère distinctif ou unique de la marque de commerce. On s'éloigne sensiblement du type d'usurpation traditionnelle (. . .)(p. 507)

(. . .) Si une autre personne s'approprie une marque de commerce bien connue pour l'employer en liaison avec des marchandises (. . .) au fil du temps, et à force d'usage, la marque de commerce perd de sa valeur en même temps que son caractère distinctif s'atténue. (Je souligne; p. 508)¹⁰¹

¹⁰¹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, aux paragraphes 39 et 40.

Selon la Cour suprême, la diminution de la valeur de l'achalandage peut survenir dans au moins deux situations: premièrement cette diminution peut avoir lieu dans des cas de dénigrement, une circonstance à laquelle le juge Thurlow avait fait allusion en 1968 en écrivant: «this means simply to reduce in some way the advantage of the reputation...»;¹⁰² la diminution peut également survenir lorsque le caractère distinctif ou unique d'une marque de commerce est attaqué, une proposition que le juge Thurlow n'avait toutefois pas admise dans l'affaire *Clairol*. Ces deux circonstances furent soulignées par le juge Binnie lorsqu'il a analysé la signification du mot «déprécier» (en anglais: «depreciating»):

63 Le terme «déprécier» est employé dans son sens lexicographique ordinaire, soit «diminuer la valeur (. . .) de», ainsi que «dénigrer, (. . .) mésestimer, rabaisser»: *Le Petit Robert de la langue française 2006*, p. 698. Autrement dit, le dénigrement est une source possible de dépréciation, mais la valeur peut être diminuée autrement, comme par l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers. Bien que l'appelante accorde beaucoup d'importance aux dispositions de la Loi régissant les licences, le fait est que le propriétaire de la marque peut en faire diminuer la valeur en l'étendant à l'excès à des produits de qualité variable. Madame Abitbol a cité l'exemple de Pierre Cardin dont le déclin sur le marché aurait été causé par un octroi excessif de licences et par une augmentation du nombre et de la diversité des produits portant son nom, d'où la perte de son caractère distinctif, de son prestige et de sa crédibilité.¹⁰³

Toutefois, la Cour suprême a remarqué que ces circonstances d'application de l'article 22 n'étaient certainement pas exhaustives et que les tribunaux canadiens n'avaient pas encore eu l'occasion d'explorer les limites de cette disposition.¹⁰⁴

5.2 La défenderesse doit employer une marque dont la ressemblance suffit pour établir un lien entre les deux marques (en anglais: «sufficiently similar»)

¹⁰² *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 2 R.C.É. 552, à la page 573.

¹⁰³ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 63.

¹⁰⁴ *Ibid.*, au paragraphe 67.

Dans sa demande d'injonction fondée sur l'article 22 de la Loi, la demanderesse a invoqué sa marque de commerce enregistrée la plus pertinente, en l'occurrence VEUVE CLICQUOT pour tenter de faire cesser l'emploi des marques CLIQUOT et CLIQUOT «UN MONDE À PART». Au cours des décennies depuis son introduction le 1er juillet 1954, la question de savoir si l'article 22 exigeait qu'une défenderesse emploie une marque de commerce *identique* à celle enregistrée par la demanderesse a fait l'objet de débats chez les plaideurs. Par exemple, en 1986, dans *Les Rôtisseries Saint-Hubert Ltée c. Le Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie Saint-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*,¹⁰⁵ le juge Lesyk de la Cour supérieure du Québec a décidé qu'une défenderesse doit employer une marque de commerce identique à celle enregistrée par la demanderesse pour que l'article 22 trouve application, tandis qu'en 1996, dans *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*,¹⁰⁶ le juge Teitelbaum de la Cour fédérale a écrit que le contrefacteur ne doit pas nécessairement employer une marque identique à la marque de commerce enregistrée pour que cet emploi soit susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. La Cour suprême a maintenant tranché et a décidé que la marque employée par la défenderesse n'a pas à être identique à la marque enregistrée de la demanderesse mais qu'il faut que la défenderesse ait employé une marque dont la ressemblance avec celle de la demanderesse suffit pour établir un lien entre les deux marques (en anglais: «sufficiently similar»).¹⁰⁷

Dans les circonstances devant la Cour, le juge Binnie a confirmé les conclusions de la juge du procès à l'effet que la demanderesse n'avait pas réussi à établir les conditions nécessaires pour que l'article 22 trouve application. Certes, la demanderesse avait présenté des éléments de preuve établissant que «CLICQUOT» était l'élément distinctif de la marque VEUVE CLICQUOT. Cette preuve a été retenue par la juge du procès, qui a néanmoins conclu qu'un consommateur, ayant vu le mot «CLIQUOT» utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne ferait aucun lien ou connexion

¹⁰⁵ *Les Rôtisseries Saint-Hubert Ltée c. Le Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie Saint-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*, (1987) R.J.Q. 443 (S.C., Montréal) (appel initié devant la Cour d'appel du Québec au dossier 500-09-000068-874 le 19 janvier 1987; désistement produit le 20 février 1987).

¹⁰⁶ *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, (1997) 2 C.F. 306 (C.F.P.I.) (appel initié devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-38-97 le 17 janvier 1997; désistement produit le 12 novembre 1997).

¹⁰⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 38.

avec la marque de la demanderesse.¹⁰⁸ Sur la base de cette conclusion, la Cour suprême a confirmé que la marque VEUVE CLICQUOT n'était pas suffisamment ressemblante à la marque CLIQUOT en ce qu'un consommateur qui aurait vu la marque CLIQUOT ne reconnaîtrait pas la marque enregistrée de la demanderesse. En conséquence, la défenderesse ne faisait pas emploi de la marque enregistrée de la demanderesse, c'est-à-dire de VEUVE CLICQUOT; en d'autres mots, il n'y avait aucun lien, connexion ou association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par les défenderesses et la marque VEUVE CLICQUOT. Toutefois, la Cour suprême a insisté sur l'importance que cette appréciation du «lien» ou de la «connexion» entre les marques des parties soit effectuée sans référence à chacun des domaines d'activité des parties, qui n'est pas une considération pertinente dans l'appréciation d'un recours en vertu de l'article 22 de la Loi.¹⁰⁹ Ce dernier point est important dans la mesure où la juge du procès avait fait référence à la notion de «confusion» dans son analyse de l'article 22, un point de vue que n'a pas partagé la Cour suprême.

Le concept de «ressemblance suffisante» (en anglais: «sufficiently similar») semble exiger une plus grande proximité au niveau de la représentation visuelle entre deux marques que le test de confusion entre marques de commerce selon l'article 6 de la Loi qui, lui, permet des différences beaucoup plus grandes entre les marques tout en permettant de conclure à une probabilité de confusion. Sur ce dernier point, la juge du procès avait noté dans son analyse sur la probabilité de confusion qu'il existait un grand degré de similarité¹¹⁰ entre VEUVE CLICQUOT et CLIQUOT, une conclusion partagée par le juge Binnie qui a noté que pour qu'il y ait confusion, il n'est pas nécessaire que les marques de commerce soient identiques, mais seulement qu'elles fassent suffisamment surgir la «même idée» dans l'esprit du

¹⁰⁸ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), au paragraphe 96. Il importe de noter que la juge du procès a effectué ce commentaire après avoir mentionné que la confusion était un élément du recours fondé sur l'article 22. Elle a écrit aux paragraphes 94 et 96 de ses motifs:

(94) ...Bien que la confusion ne soit pas le test prescrit par l'article 22, je suis d'avis qu'elle est quand même nécessaire pour qu'il y ait une association entre les deux marques. Autrement dit, il faut qu'un consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce ait lieu.

(96) En l'espèce, la preuve révèle que la demanderesse a comme seul objectif la vente du champagne, et qu'elle n'est pas intéressée à exploiter d'autres secteurs. Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot «Clicquot» utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la demanderesse. Par conséquent, il n'y aura aucune association entre la marque de luxe «Clicquot» et les marchandises «non-luxe» des défenderesses.»

¹⁰⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 46.

¹¹⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), au paragraphe 66.

consommateur plutôt pressé pour l'amener à tirer une conclusion erronée.¹¹¹ Ainsi, ce «grand degré de similarité» n'a pas été suffisant pour être d'un grand secours à *Veuve Clicquot Ponsardin* dans sa réclamation en vertu de l'article 22. Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 22, c'est un degré de ressemblance de haut niveau («ressemblance suffisante» ou «sufficiently similar») qui est requis.¹¹²

Ce test de «ressemblance suffisante» est similaire à celui décrit par le registraire des marques de commerce en 1984 dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*¹¹³ et auquel la jurisprudence fait référence dans le cas de procédures sommaires de radiation en vertu de l'article 45 lorsque le registraire et en appel, la Cour fédérale, doivent décider si une marque employée n'est pas substantiellement différente de la forme sous laquelle elle a été enregistrée:

A particular trade mark will be considered as being used if the trade mark actually used is *not substantially different* and the

¹¹¹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 35.

¹¹² Ce degré de ressemblance de haut niveau (en anglais: «sufficiently similar») peut être comparé, comme nous le verrons, au test requis dans le cadre des procédures sommaires de radiation en vertu de l'article 45 lorsqu'il s'agit d'examiner la marque enregistrée et la comparer à la marque employée dans les faits et qui diffère de sa forme enregistrée. À ce sujet, le test de l'appréciation du risque de confusion (qui n'exige pas que les consommateurs reconnaissent dans les deux marques employées la même marque de commerce) et celui de l'impression commerciale continue lorsqu'il s'agit de comparer la marque enregistrée à sa forme employée dans le cadre d'une procédure sommaire de radiation en vertu de l'article 45 sont évoqués par Barry Gamache, «Le Revamping d'une marque de commerce: conséquences d'une variation dans l'emploi», (2001) 14 *C.P.I.* 157, aux pages 173 et 174:

«En effet, les critères pour déterminer le risque de confusion entre marques de commerce sont décrits au paragraphe 6(5) de la Loi, tel qu'indiqué précédemment. Ainsi, une marque de commerce portant à confusion avec une marque de commerce préalablement enregistrée ne peut elle-même être enregistrée à moins d'être la propriété de l'entité que détient la marque enregistrée. Dans ce cas, les deux marques seront considérées comme marques liées selon le paragraphe 15(1) de la Loi. Or, de nombreuses marques de commerce sont liées ou encore portent à confusion entre elles sans toutefois qu'on puisse affirmer qu'elles ont toutes les deux les mêmes caractéristiques dominantes. Le test des caractéristiques dominantes, de l'impression commerciale continue entre une marque de commerce et sa variante implique une plus grande proximité au niveau de la représentation visuelle entre les deux que le test de confusion entre marques de commerce qui, lui, permet des différences beaucoup plus grandes entre les marques de commerce tout en permettant de conclure à la confusion dans la mesure où le test de confusion doit être fait en gardant à l'esprit quelle inférence le consommateur peut effectuer quant à la source d'un produit. ... Pour qu'une variante d'une marque de commerce enregistrée puisse être considérée comme cette même marque de commerce, les mêmes caractéristiques dominantes doivent être maintenues et les différences doivent être à ce point peu importantes pour ne pas tromper le consommateur qui n'est pas sur ses gardes quant à l'unicité de cette marque, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours pour le consommateur de la même marque de commerce.»

¹¹³ *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.).

deviations are not such as to deceive or injure the public in any way...¹¹⁴ (les italiques sont nôtres.)

Lorsque le juge Binnie a écrit ce qui suit au sujet d'une hypothétique marque CLICQUOT enregistrée au nom de la demanderesse: «Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l'appelante (comme ce serait le cas si *Kleenex* était orthographié *Klenex*), l'emploi du mot *Clicquot* mal orthographié serait suffisant»,¹¹⁵ il a effectué une analyse similaire à celle énoncée dans de nombreuses décisions rendues en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire et en appel, la Cour fédérale, doivent décider si les membres du public reconnaîtraient dans une marque employée la marque enregistrée qui fait l'objet d'une procédure sommaire de radiation, dans des circonstances où le titulaire ne fait pas emploi d'une marque identique à celle protégée par l'enregistrement. Par exemple, en 2002, dans *88766 Canada Inc. c. National Cheese Co.*,¹¹⁶ le registraire a décrit le test dans les termes suivants: «The use of a trade-mark in combination with additional words or features constitutes use of the registered mark if the public as a matter of first impression, would perceive the trade-mark "per se" as being used.»¹¹⁷

Afin de compléter la comparaison avec la procédure sommaire de radiation en vertu de l'article 45, il importe de noter que la description du juge Binnie de l'appréciation effectuée par la juge du procès (au sujet du consommateur qui ayant vu le mot CLIQUOT utilisé dans les boutiques des défenderesses ne ferait aucun lien ou connexion avec la marque VEUVE CLICQUOT) est similaire à l'appréciation effectuée en vertu de l'article 45 lorsque le registraire et en appel, la Cour fédérale, doivent décider si une marque de commerce enregistrée est employée d'une manière qui permet toujours aux consommateurs de reconnaître celle-ci. Par exemple, en 1985, dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme*,¹¹⁸ le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale écrivait au sujet du propriétaire de la marque enregistrée BULL, qui, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, avait présenté une preuve d'emploi de la marque composite CII HONEYWELL BULL:

La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a

¹¹⁴ *Ibid.*, à la page 538.

¹¹⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 48.

¹¹⁶ *88766 Canada Inc. c. National Cheese Co.* (2002), 24 C.P.R. (4th) 410 (agent d'audience senior).

¹¹⁷ *Ibid.*, à la page 414.

¹¹⁸ *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme*, (1985) 1 C.F. 406 (C.A.F.).

fait, CII a employé sa marque de commerce «Bull». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a *pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable* malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée.¹¹⁹ (les italiques sont nôtres.)

Dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, la question de savoir si l'emploi d'une marque de commerce en association avec des mots additionnels ou des caractéristiques différentes constitue l'emploi de la marque de commerce qui fait l'objet de l'enregistrement est une question de fait. En ce qui concerne un recours fondé sur l'article 22, la question de savoir si un consommateur reconnaîtrait dans la marque employée par la défenderesse la marque enregistrée de la demanderesse peut également être décrite comme une question de fait. Chacun des tests est basé sur le fait que les consommateurs doivent reconnaître une marque de commerce sous une forme spécifique; si des variations mineures sont possibles en vertu de chaque test, la marque de commerce employée (*i.e.* la marque de commerce employée dans les faits dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 ou la marque de commerce employée par la défenderesse dans le cadre d'un recours en vertu de l'article 22) doit être perçue comme la marque de commerce enregistrée (*i.e.* la marque de commerce enregistrée du propriétaire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 ou la marque de commerce enregistrée de la demanderesse dans le cadre d'un recours en vertu de l'article 22), puisque la préoccupation exprimée par le législateur en vertu de chaque disposition est le maintien au registre ou la protection, selon le cas, d'une marque qui demeure reconnaissable.

5.3 Un test en quatre parties

Dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême a détaillé les quatre éléments à établir pour permettre qu'un recours fondé sur l'article 22 de la Loi soit accueilli:¹²⁰

- 1) La marque de commerce enregistrée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou des services – peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse;

¹¹⁹ *Ibid.*, aux pages 408-409.

¹²⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 46.

2) La marque de commerce enregistrée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable; toutefois, l'article 22 n'exige pas que la marque soit connue ou célèbre;

3) La marque de la demanderesse a été employée d'une manière *susceptible* d'avoir une incidence sur cet achalandage (c'est-à-dire que l'emploi fait surgir un lien entre l'achalandage de la demanderesse et l'emploi effectué par la défenderesse);

4) L'incidence de l'emploi effectué par la défenderesse sera *probablement* la dépréciation de la valeur de l'achalandage (c'est-à-dire un préjudice).

5.3.1 L'emploi de la marque déposée de la demanderesse

Pour que son recours en vertu de l'article 22 de la Loi puisse être considéré, une demanderesse doit être titulaire d'une marque de commerce enregistrée. Comme nous l'avons vu, la marque employée par la défenderesse n'a pas à être *identique* à la marque enregistrée de la demanderesse; toutefois, la ressemblance doit être telle que les consommateurs reconnaîtraient dans la marque employée par la défenderesse la marque enregistrée de la demanderesse. Une exigence à l'effet qu'une défenderesse devrait employer une marque de commerce *identique* à la marque de la demanderesse irait à l'encontre de l'esprit du remède fourni par l'article 22 puisqu'il ne serait alors que trop facile pour une défenderesse de modifier un élément non essentiel de la marque enregistrée de la demanderesse pour échapper au recours prévu par l'article 22 de la Loi.

Qui plus est, pour qu'un recours en vertu de l'article 22 soit considéré, la demanderesse doit établir que la défenderesse a employé sa marque de commerce conformément à l'article 4 de la Loi. Sur ce point important qui a fait l'objet de motifs détaillés dans l'affaire *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*¹²¹ ainsi que d'ardents débats depuis,¹²²

¹²¹ *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 2 R.C.É. 552.

¹²² Voir par exemple *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, (1997) 2 C.F. 306 (C.F.P.I.), où la demanderesse souhaitait revisiter les principes de l'affaire *Clairol*; voir également J.A. Léger, "Article 22' Loi sur les marques de commerce; de Clairol à It's Not: le miroir aux alouettes", (1987) 4 C.I.P.R. 385; F. Guay, "Pour en finir avec l'affaire *Clairol*: l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce prévient-il la publicité comparative?", (1998) 11 C.P.I. 441.

la Cour suprême s'est limitée à reproduire les dispositions des paragraphes 4(1) et (2) de la Loi.¹²³

Évidemment, la pertinence de l'exigence d'un « emploi » (tel que défini à l'article 4 de la Loi) comme élément d'un recours en vertu de l'article 22 de la Loi ne fut pas plaidée par les parties dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, dans la mesure où l'emploi effectué par les défenderesses était clairement un « emploi » au sens de l'article 4 et, dans le cadre des faits devant la Cour, ce point n'était pas pertinent. Ceci étant dit, l'exigence posée par la Cour suprême d'un emploi – tel que défini à l'article 4 – par une défenderesse comme élément d'un recours fondé sur l'article 22, de même que l'absence de toute exigence que l'emploi de cette défenderesse soit un emploi « à titre de marque de commerce » semble être une reformulation actualisée de la position adoptée en 1968 par le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol*. Dans la plus récente affaire *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie*, le juge Teitelbaum avait offert une brève description des exigences d'un recours fondé sur l'article 22 de la Loi ainsi que les avait décrites le juge Thurlow dans *Clairol*:

(31)...Dans cette décision-là, le juge Thurlow a caractérisé d'une manière un peu différente les éléments à prouver pour établir l'emploi sous le régime de l'article 22. Il a décidé, aux pages 569 et 570, que par contraste avec l'article 19, l'article 22 exige seulement la preuve de l'« emploi en liaison avec des marchandises ou services » selon les critères précis de l'article 4.

(TRADUCTION) Je pense plutôt que le verbe « employer » à l'article 22 doit être interprété par référence à la définition du substantif « emploi » de l'alinéa 2v), ce qui a pour effet de limiter l'application et, par conséquent, l'interdiction de l'article 22 à l'emploi que toute personne peut faire, en liaison avec des marchandises ou services au sens des paragraphes de l'article 4, de la marque de commerce déposée d'une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Il n'est pas nécessaire, sous le régime de l'article 22, de prouver l'élément supplémentaire de l'emploi de la marque comme marque de commerce destinée à distinguer des marchandises ou services. Les demanderesses dans *Clairol* ont eu gain de cause en citant l'article 22 comme moyen propre à justifier l'accusation de contrefaçon relativement à l'emploi de leurs marques de commerce sur les emballages des défenderesses

¹²³ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 47.

parce que l'article 22 n'exige pas la preuve de l'emploi des marques de commerce comme marques de commerce visant à distinguer des marchandises et des services. (les soulignements sont dans le texte original.)¹²⁴

En résumé, selon le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol*, l'article 22 exige seulement une preuve «d'emploi en association avec des marchandises ou services» en vertu du critère énoncé à l'article 4; l'article 22 n'exige pas la preuve d'un emploi, par la défenderesse, de la marque «à titre de marque de commerce» dans le but de distinguer des marchandises ou services. La position du juge Thurlow en 1968 en ce qui concerne les exigences de l'article 22 de la Loi fut reprise plus récemment en 2005 par le juge Beaudry de la Cour fédérale dans *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*¹²⁵

(126) Pour démontrer que son achalandage a subi une diminution de valeur, le demandeur doit démontrer que le défendeur a employé sa marque de commerce déposée au sens de l'article 4. Le demandeur doit ensuite établir que cet emploi est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à sa marque de commerce. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans les jugements *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, (1968) 2 R.C. de l'Éch. 552 (C. de l'Éch.), au paragraphe 37, et *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, (1997) 2 C.F. 306 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 31, il n'est pas nécessaire que la marque de commerce soit « employée comme une marque de commerce » au sens du paragraphe 2.¹²⁶

Dans *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie*,¹²⁷ le juge Teitelbaum notait que la décision *Clairol* n'avait pas encore été

¹²⁴ *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, (1997) 2 F.C. 306 (C.F.P.I.) (appel initié devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-38-97 le 17 janvier 1997; désistement produit le 12 novembre 1997), au paragraphe 31.

¹²⁵ *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1, 2005 CF 10 (C.F.) (appel initié devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-45-05 le 7 février 2005; appel rejeté de consentement le 11 août 2005).

¹²⁶ *Ibid.*, au paragraphe 126.

¹²⁷ *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, (1997) 2 C.F. 306 (C.F.P.I.) (appel initié devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-38-97 le 17 janvier 1997; désistement produit le 12 novembre 1997).

interprétée d'une manière définitive par une cour d'appel.¹²⁸ Ceci n'est certes plus le cas suite à la décision de la Cour suprême dans *Veuve Clicquot Ponsardin*. En évoquant uniquement l'«emploi» en vertu de l'article 4 et en omettant toute exigence qu'une défenderesse utilise la marque de commerce en cause «à titre de marque de commerce» dans le but de distinguer des marchandises ou services, la Cour suprême semble avoir décidé – de manière implicite – que la décision *Clairol* a correctement été décidée, il y a presque quatre décennies.

5.3.2 La preuve de l'achalandage

L'article 22 présuppose l'existence d'un achalandage appréciable dont la valeur est susceptible de diminuer par suite d'un emploi qui ne crée pas de confusion.¹²⁹

Le juge Binnie a adopté la définition d'«achalandage» énoncée par le juge Thurlow dans l'affaire *Clairol*:

(TRADUCTION) L'achalandage attaché à une marque de commerce est la partie de l'achalandage de l'entreprise de son propriétaire qui consiste dans l'ensemble des avantages, quels qu'ils soient, tirés de la réputation et des liens que l'entreprise a établis par des années de labeur honnête ou au prix de dépenses considérables, et qui est identifiée aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce.¹³⁰

Bien que la célébrité de la marque ne soit pas un élément à établir dans le cas d'un recours fondé sur l'article 22 de la Loi, la Cour suprême a énuméré une liste de facteurs dont on doit tenir compte afin de s'assurer que cet achalandage existe:

- 1) La mesure dans laquelle la marque de commerce transcende les marchandises ou services auxquels elle est habituellement associée;
- 2) Le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence;
- 3) Le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de commerce;
- 4) L'étendue et la durée de la publicité accordées à la marque de commerce;

¹²⁸ *Ibid.*, au paragraphe 36.

¹²⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, aux paragraphes 53 et 54.

¹³⁰ *Ibid.*, au paragraphe 52.

- 5) La portée géographique de la marque de commerce de la demanderesse;
- 6) L'importance du caractère distinctif inhérent ou acquis de la marque de commerce de la demanderesse;
- 7) Le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soit confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples;
- 8) La mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité.

5.3.3 Le lien établi par les consommateurs entre l'achalandage de la demanderesse et l'emploi par la défenderesse

Ce troisième élément d'un recours fondé sur l'article 22 de la Loi n'est pas sans lien avec le premier que nous avons évoqué plus tôt. Une association doit être effectuée par le consommateur plutôt pressé entre la marque affichée dans les boutiques des défenderesses et la marque de la demanderesse. En d'autres mots, dans l'emploi effectué par la défenderesse, les membres du public doivent reconnaître la marque de la demanderesse. Si une telle association ne survient pas, il ne peut alors pas y avoir d'incidence – positive ou négative – sur l'achalandage attaché à la marque de la demanderesse.¹³¹

5.3.4 L'achalandage est-il susceptible d'être déprécié?

La Cour suprême a fait référence aux expressions suivantes pour expliquer le mot «déprécier»: «diminuer la valeur (...) de », «dénigrer, (...) mésestimer, rabaisser », créer une «association négative avec la marque ». De manière plus importante, comme nous l'avons noté précédemment, la Cour suprême a indiqué que cette dépréciation peut survenir par l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers.¹³²

En vertu de l'article 22, il n'est pas nécessaire de prouver la dépréciation, seulement qu'une telle dépréciation est susceptible de survenir (ce qui est évidemment davantage qu'une simple *possibilité* de dépréciation). Encore une fois, créer une association négative avec la marque ou encore diminuer sa capacité de référer uniquement à une seule source présuppose un lien

¹³¹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 56.

¹³² *Ibid.*, aux paragraphes 63 et 65.

effectué par les membres du public entre ce qui est employé par une défenderesse et la marque enregistrée de la demanderesse.

Finalement, puisque la probabilité de dépréciation est un élément du recours en vertu de l'article 22, elle ne peut faire l'objet d'un renvoi pour le recouvrement de dommages- intérêt ou de profits¹³³ (par opposition à la mesure de toute dépréciation réelle qui, elle, pourrait faire l'objet d'un renvoi).

5.4 Conclusion relativement à l'article 22

Bien que le recours de *Veuve Clicquot Ponsardin* en vertu de l'article 22 aurait été rejeté pour un motif additionnel (dans la mesure où la demanderesse n'a pas eu gain de cause dans sa tentative de faire radier les enregistrements de *Mademoiselle Charmante Inc.*, permettant à cette dernière d'employer les marques de commerce faisant l'objet de ses enregistrements valides), la Cour suprême a maintenant fourni des paramètres pour cette disposition trop rarement invoquée. En résumé, il importe de rappeler que l'article 22 présuppose une marque enregistrée (pas nécessairement célèbre), employée (en vertu de l'article 4) par une défenderesse (ou une marque dont la ressemblance avec la marque de la demanderesse est suffisante pour établir un lien dans l'esprit des consommateurs), d'une manière qui est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque.

6.0 Autres sujets d'intérêt

Dans les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême du Canada a traité d'autres points d'intérêt pour le domaine des marques de commerce.

6.1 La probabilité de confusion: une question de fait ou une question mixte de fait et de droit?

Dans l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation*,¹³⁴ une affaire issue de la Commission des oppositions et décidée par la Cour suprême en 1968, le juge Ritchie avait offert la description suivante du processus qui permet au registraire de déterminer si une marque

¹³³ *Ibid.*, au paragraphe 69.

¹³⁴ *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation*, (1969) R.C.S. 192.

de commerce est susceptible de créer de la confusion au sens de l'article 6: «In my view, the decision as to whether or not a trade mark is confusing within the meaning of s. 6 of the Act involves a judicial determination of a practical question of fact and does not involve the exercise of the Registrar's discretion.»¹³⁵

Cette appréciation du juge Ritchie est importante dans la mesure où elle décrit l'application de normes juridiques – décrites à l'article 6 de la Loi – à une question de fait. Cette appréciation n'est pas sans rappeler celle énoncée un an plus tôt, en 1967, dans l'arrêt *The Rowntree Company Limited c. Paulin Chambers Company Limited*,¹³⁶ où le juge Ritchie avait écrit au nom de la Cour suprême:

The effect of s. 12(1)(d) of the *Trade Marks Act*, 1952-53 (Can.), c. 49, (hereafter called "the Act") is that a trade mark is not registerable if it is "confusing with a registered trade mark" and the question of whether it is confusing or not is to be determined in accordance with the standard fixed by s. 6(2) of the Act which reads as follows:

6(2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.¹³⁷

Dans l'arrêt *Mattel*, la Cour suprême a confirmé que la question de la probabilité de confusion est « essentiellement » une question mixte de fait et de droit.

32 Selon la Commission, l'intimée a démontré que sa marque de commerce ne serait pas susceptible de créer de la confusion avec celle de l'appelante si sa demande d'enregistrement était accordée. *Bien qu'il s'agisse essentiellement d'une question mixte de fait et de droit*, l'appelante affirme que l'interprétation erronée attribuée à l'art. 6 de la Loi par la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther et Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, (2001) 2 C.F. 15 (« Lexus ») a fondamentalement vicié l'examen de la Commission.¹³⁸ (les italiques sont nôtres.)

¹³⁵ *Ibid.*, à la page 199.

¹³⁶ *The Rowntree Company Limited c. Paulin Chambers Company Limited*, (1968) R.C.S. 134.

¹³⁷ *Ibid.*, à la page 136.

¹³⁸ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 32.

Par contre, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême a offert une appréciation légèrement différente de cette question de probabilité de confusion lorsqu'elle a écrit qu'il s'agit « principalement » d'une question de fait:

14 Le pourvoi porte exclusivement sur les marques de commerce « CÉLÈBRES ». Alors que l'aura des marques de commerce qui ne sont pas célèbres se limite principalement au champ limité des marchandises, services et entreprises auxquels elles se rattachent, l'appelante soutient que les marques « célèbres » transcendent ces limites et qu'il faut, au regard de cette transcendance, interpréter largement les mesures de réparation que peut obtenir leur propriétaire lorsqu'une confusion sur le marché (art. 20) et une dépréciation de l'achalandage (art. 22) sont susceptibles de se produire. En ce qui a trait à l'action pour usurpation fondée sur l'art. 20, la célébrité de VEUVE CLICQUOT est telle, affirme l'appelante, que les consommateurs qui entrent dans les boutiques de vêtements pour dames appartenant aux intimées sont susceptibles de croire à tort que les robes et accessoires de mode proviennent de la même source que le champagne, même si ces produits sont très différents, s'ils empruntent des voies commerciales différentes et si les marques déposées ne figurent pas sur les vêtements des intimées. Malgré ces différences, la célébrité l'emporterait sur tout, et l'appelante cherche à faire radier l'inscription des marques des intimées et à obtenir une injonction. *La question de savoir s'il existe ou non une probabilité de confusion est principalement une question de fait.* Puisqu'il s'agit d'une action pour usurpation (et non d'une procédure d'opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce), c'est à l'appelante qu'il incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir.¹³⁹ (les italiques sont nôtres.)

Cette différence au niveau de l'appréciation suggère que la détermination d'une probabilité de confusion peut être décrite à la fois comme une question mixte de fait et de droit et une question de fait. Afin de délimiter la frontière entre les deux concepts, nous proposons la distinction suivante: la tenue par une cour ou le registraire de toute enquête sur la question d'une probabilité de confusion peut être décrite comme une question mixte de fait et de droit alors que l'enquête portant sur l'examen d'une probabilité de

¹³⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 14.

confusion dans un cas spécifique est une question de fait; c'est assurément ce que le juge Binnie avait à l'esprit lorsqu'il a écrit ailleurs dans l'arrêt *Mattel*:

30 ...La conclusion de la Commission selon laquelle la notoriété de BARBIE se limite aux poupées et aux accessoires de poupées ne signifie absolument pas que l'aura de BARBIE ne peut transcender ces produits, mais la question de savoir si elle est ou non susceptible de le faire dans le contexte d'une procédure d'opposition relative à des services de restaurant, de traiteur et de banquet *est une question de fait* qui dépend de « toutes les circonstances de l'espèce » (par. 6(5))...¹⁴⁰ (les italiques sont nôtres.)

6.2 Le « doute » à titre de référence

Dans le cadre de procédures d'opposition prévues par l'article 38 de la Loi, lorsque la partie opposante prouve l'emploi antérieur d'une marque qui crée prétendument de la confusion avec la marque de la requérante, cette dernière doit établir son droit à l'enregistrement et, par conséquent, que la confusion n'est pas susceptible de survenir et ce, selon la prépondérance des probabilités. En 2002, dans l'affaire *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*,¹⁴¹ le juge Décary a toutefois mis en garde contre la tentation de recourir au concept de « doute » lorsqu'il s'agit d'analyser la charge de la preuve en matière d'opposition:

(4) ...Le registraire a refusé d'enregistrer la marque «Dion Collection & Design» essentiellement pour les motifs suivants:

(traduction) Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu même de la faiblesse inhérente des marques de commerce DIOR de l'opposante, un doute persiste dans mon esprit quant à l'existence d'un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce DION COLLECTION & Design de la requérante et les marques de commerce DIOR enregistrées de l'opposante, étant donné le degré de similitude, sur le plan visuel, entre ces marques de commerce qui portent sur des marchandises semblables qui empruntent les mêmes réseaux de distribution. J'en suis par conséquent arrivé à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait quant à la question de la confusion relativement au moyen d'opposition tiré de l'alinéa 12(1)d).

¹⁴⁰ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 30.

¹⁴¹ *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, (2002) 3 C.F. 405 (C.A.F.).

...

(10) À mon avis, le registraire a commis une erreur en appliquant la norme du «doute qui persiste dans l'esprit», imposant ainsi au requérant un fardeau plus lourd que celui qui est applicable en matière civile. Je suis par ailleurs bien conscient du fait qu'il existe une abondante jurisprudence suivant laquelle tout doute doit être résolu en faveur de l'opposant (voir les décisions *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.), lord Watson, à la page 257; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, (1950) R.C.É. 431, le président Thorson, aux pages 24 et 25; *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach, aux pages 55 et suiv.; *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach, à la page 188; et *Effem Foods Ltd. c. Export/Import Clic Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 200 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Pinard, aux pages 77 et 78). Mais cette proposition, qui a été avancée pour la première fois par lord Watson dans l'arrêt *Eno*, a toujours été formulée de façon générale en corollaire au principe que la charge de la preuve incombe au requérant. Personne, à ma connaissance, n'a prétendu que la norme applicable en matière civile ne devait pas s'appliquer ou encore que le requérant doit établir hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. À cet égard, je tiens à souligner que lorsque le juge Linden cite les arrêts *Eno* et *Sunshine Biscuits* dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, (1998) 3 C.F. 534 (C.A.), au paragraphe 12, c'est pour appuyer la proposition que la charge de la preuve incombe au requérant et non pour étayer la proposition accessoire voulant que tout doute doive être résolu en faveur de l'opposant.

...

(11) De fait, on ne m'a cité aucune décision dans laquelle un tribunal aurait appliqué une norme de preuve «hors de tout doute» par opposition à la norme de la prépondérance des probabilités qui s'applique généralement en matière civile. Suivant mon interprétation de la jurisprudence, et notamment à la lumière des observations formulées par le juge Cattanach dans le jugement *Sunshine Biscuits*, la différence entre une procédure d'opposition et une instance civile ne se situe pas au niveau de la norme applicable, en l'occurrence celle de la prépondérance des probabilités, mais plutôt sur le plan de la charge de la preuve, laquelle ne repose pas sur la partie qui

formule une allégation (l'opposant), mais bien sur la partie qui demande l'enregistrement (le requérant).

...

(15) Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve «hors de tout doute» s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d'y recourir.¹⁴²

La Cour suprême n'a pas semblé partager les inquiétudes exprimées par la Cour d'appel fédérale au sujet de la notion de «doute» et a fait référence, dans l'arrêt *Mattel*, à une norme fondée sur le doute (appliquée, toutefois selon la prépondérance des probabilités) dans le cadre de procédures d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi:

31 L'intimée n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque à moins qu'elle puisse démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région n'est pas susceptible de créer de la confusion, c.-à-d. qu'elle n'amènera pas le consommateur à tirer des conclusions erronées. Si, selon la prépondérance des probabilités, la Commission a des doutes, la demande doit être rejetée.¹⁴³

Malgré le fait que la Cour suprême ait fait référence à une norme fondée sur le doute, il semble clair d'une revue complète des motifs du juge Binnie qu'aucune approbation ne fut donnée à une norme de preuve « hors de tout doute » qui placerait alors un fardeau insurmontable sur les parties requérantes dans le cadre de procédures d'opposition. En effet, au paragraphe 54 de ses motifs dans *Mattel*, le juge Binnie a fait sienne la formulation suivante: «Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre d'une procédure d'opposition, c'est au requérant (en l'occurrence l'intimée) qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir.»¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*, aux paragraphes 4, 10, 11 et 15.

¹⁴³ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 31.

¹⁴⁴ *Ibid.*, au paragraphe 54.

6.3 Probabilité de confusion et cas réels de confusion

Dans le cadre de son recours fondé sur l'article 20 de la Loi, la demanderesse Veuve Clicquot Ponsardin devait établir une *probabilité* de confusion,¹⁴⁵ et non des cas réels de confusion. L'enquête visant à savoir s'il est probable que les consommateurs effectuent une inférence erronée en ce qui concerne la source de marchandises et/ou services doit être mesurée grâce au regard de l'acheteur ordinaire pressé. Tant dans *Mattel* que dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie a confirmé le recours à cette norme séculaire du consommateur mythique.

Dans *Mattel*, il a écrit:

56 Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, (1979) F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), le registraire a dit, à la p. 538 :

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.

Voir aussi *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co.*, (1972) C.F. 1271 (1^{re} inst.), p. 1276, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (C.A.F.). Comme l'a expliqué le juge Cattanach dans *Canadian Schenley Distilleries*, à la p. 5:

Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être

¹⁴⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 14.

trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.¹⁴⁶

Dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, il a indiqué:

20 Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges c. St. Regis Tobacco Corp.*, (1969) R.C.S. 192, à la p. 202 :

(Traduction) Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion (. . .)

(. . .) les marques ne paraîtront pas côte à côte et (la Cour doit) essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque.

(Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)¹⁴⁷

Si une cour ou le registraire mène une enquête sur la probabilité de confusion en faisant référence à la réaction de l'acheteur ordinaire pressé dans le cadre de certaines circonstances factuelles, quelle place doit-on réserver aux cas réels de confusion – ou à l'absence de tels cas – lorsqu'il s'agit de mesurer cette probabilité de confusion?

Au paragraphe 55 de ses motifs dans *Mattel*, le juge Binnie a écrit que la preuve d'une confusion réelle serait une «circonstance de l'espèce» pertinente mais qu'elle n'est pas nécessaire; toutefois une conclusion

¹⁴⁶ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 56.

¹⁴⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 20.

défavorable *peut* être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion était justifiée.¹⁴⁸ Au paragraphe 89, le juge Binnie a conclu que dans le cas soumis à la Cour, la preuve d'une confusion réelle, même si elle n'était pas nécessaire, aurait été utile mais n'a pas été présentée par la société Mattel, Inc. Cette absence de preuve de cas réels de confusion est donc une autre des circonstances de l'espèce à considérer.

Sur la question des cas réels de confusion (ou de l'absence de ceux-ci) comme circonstance de l'espèce, le juge Binnie a fait référence aux commentaires du juge Décary dans *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, qui a indiqué qu'une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée de deux marques est significative et que le plaignant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion.¹⁴⁹ Ainsi, l'absence de preuve de cas réels de confusion devient pertinente et peut faire l'objet d'une inférence négative *lorsque l'utilisation simultanée des deux marques est significative*. À la lumière de la jurisprudence à laquelle le juge Binnie a fait référence, il semblerait donc que c'est uniquement lorsque la coexistence des marques sur le même marché a eu lieu pour une longue période de temps que cette inférence négative peut être tirée. C'est dans ce contexte spécifique qu'une cour ou le registraire pourrait considérer l'absence de cas réels de confusion.

Par exemple, dans *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*,¹⁵⁰ le juge Blais a écrit:
 (80) There is no evidence before this Court of any instances of actual confusion. This entitles the Court to draw negative conclusions about the allegations of likelihood of confusion *where there has been a substantial period of coexistence in the marketplace* and no instances of actual confusion have been established.¹⁵¹ (les italiques sont nôtres.)

Dans *Panavision, Inc. c. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.*,¹⁵² le juge Joyal a indiqué: «The two competing marks, as well as other similar marks, appear to have been surviving side by side and neither the Registrar nor this court have been provided with any *evidence of actual confusion over the past 10 years.*»¹⁵³ (les italiques sont nôtres.)

¹⁴⁸ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 55.

¹⁴⁹ *Ibid.*, au paragraphe 89.

¹⁵⁰ *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (C.F.P.I.) (appel initié devant la Cour d'appel fédérale au dossier A-510-01 le 10 septembre 2001; appel rejetée le 21 juin 2002).

¹⁵¹ *Ibid.*, au paragraphe 80.

¹⁵² *Panavision, Inc. c. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 486 (C.F.P.I.).

¹⁵³ *Ibid.*, à la page 492.

Dans *Pepsi-Cola of Canada Ltd. c. Coca-Cola Co. of Canada Ltd.*,¹⁵⁴ le juge Davis a écrit: «Where a defendant's trade *is of some standing*, the absence of any instance of actual confusion may be considered as some evidence that interference is unnecessary.»¹⁵⁵ (les italiques sont nôtres.)

Dans *General Motors Corp. c. Bellows*,¹⁵⁶ le juge Cameron a mentionné: «But the fact that such confusion has not occurred *over a period of many years* is a circumstance to be taken into consideration and is of some importance in determining whether confusion is likely to occur.»¹⁵⁷ (les italiques sont nôtres.)

Dans *Freed & Freed Ltd. c. Registrar of Trade Marks*,¹⁵⁸ il fut décidé que:

That where there has been a *long contemporaneous use of two marks in the same area* in association with wares of the same kind the lack of evidence of confusion through such use would afford support for the conclusion that the two marks are not confusingly similar but where there has been no substantial contemporaneous use of the two marks the fact that there is no evidence of actual confusion is not of much importance.¹⁵⁹ (les italiques sont nôtres.)

Dans *MonSport Inc. c. Les Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée*,¹⁶⁰ le juge Addy a indiqué:

It is important to note however, that the court is entitled to draw negative conclusions about the plaintiff's case if, *despite a substantial period of co-existence in the market-place*, no instances of actual confusion are established: *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1950), 14 C.P.R. 19, (1951) 2 D.L.R. 7, (1950) Ex. C.R. 431.¹⁶¹ (les italiques sont nôtres.)

Finalement, dans *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.*,¹⁶² le juge Joyal a souligné:

¹⁵⁴ *Pepsi-Cola of Canada Ltd. c. Coca-Cola Co. of Canada Ltd.*, (1940) R.C.S. 17.

¹⁵⁵ *Ibid.*, à la page 30.

¹⁵⁶ *General Motors Corp. c. Bellows*, (1947) R.C.É. 568 (confirmée par *General Motors Corp. c. Bellows*, (1949) R.C.S. 678).

¹⁵⁷ *Ibid.*, à la page 577.

¹⁵⁸ *Freed & Freed Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, (1950) R.C.É. 431.

¹⁵⁹ *Ibid.*, à la page 432.

¹⁶⁰ *MonSport Inc. c. Les Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F.P.I.).

¹⁶¹ *Ibid.*, à la page 360.

¹⁶² *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F.P.I.).

The fact that use reduces the likelihood of confusion is confirmed by the lack of evidence in the case at bar of any confusion *over nearly 20 years*. (les italiques sont nôtres.)

...

The absence of such evidence is an important point to consider.¹⁶³

C'est donc dans les circonstances spécifiques ci-haut détaillées que l'absence de preuve de cas réels de confusion pourrait être considérée par une cour ou par le registraire. Sans ces facteurs, l'absence de preuve de cas réels de confusion ne devrait pas être une circonstance pertinente de l'espèce, par exemple lorsqu'une défenderesse a tout juste commencé l'emploi de la marque qui cause prétendument de la confusion, qu'elle n'a pas un emploi significatif de sa marque, qu'elle a produit une demande d'enregistrement sur base d'emploi projeté, ou encore lorsque les parties ne partagent pas le même marché au niveau géographique ou n'ont pas partagé le même marché pour une période de temps prolongée. Finalement, on peut soutenir que des cas réels de confusion peuvent survenir dans des circonstances données, mais que les consommateurs qui en ont été victimes n'ont jamais été mis au courant de leur inférence erronée ou encore n'ont pas pris le temps de se plaindre – gardant à l'esprit que l'acheteur ordinaire en est un qui est pressé (tant en vertu du test de probabilité de confusion que dans la vraie vie!). La prudence devrait donc toujours être de mise lorsqu'il s'agit d'évaluer cette circonstance que le législateur a choisi de ne pas inclure spécifiquement à l'article 6 de la Loi.

7.0 Conclusion

Dans les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême du Canada a mis de côté les passages les plus controversés de la décision *Pink Panther Beauty Corp.*, soit ceux qui avaient été perçus comme exigeant la preuve d'une connexion entre les domaines d'activité des parties avant qu'une conclusion de probabilité de confusion ne puisse être effectuée. Lorsqu'une allégation de probabilité de confusion doit être examinée – incluant toute situation où une marque de commerce célèbre est en cause – il faut examiner toutes les circonstances de l'espèce, à partir desquelles la cour ou le registraire, selon le cas, doit pondérer plusieurs considérations. Qui plus est, parce que les marques de commerce célèbres n'ont pas toutes le même profil, comme le juge Binnie l'a constaté, il faut apprécier la transcendance de la marque de commerce célèbre et déterminer si les consommateurs

¹⁶³ *Ibid.*, à la page 379.

associeraient celle-ci au domaine d'activité du nouveau venu.¹⁶⁴ Toutefois, avec cette importance donnée à l'examen de la marque du premier venu, l'avenir dira si ce nouveau test limitera à sa manière la protection des marques de commerce célèbres au Canada.

Malgré l'insuccès pour Veuve Clicquot Ponsardin dans le cadre de ce litige l'opposant aux Boutiques Cliquot, l'intérêt manifesté par la Cour suprême du Canada pour les marques célèbres démontre une préoccupation continue, soit que toute probabilité de confusion doit être évitée auprès des consommateurs. Ceci doit être l'objectif en toutes circonstances, que les marchandises ou services des parties soient ou non de la même catégorie générale, ainsi que le législateur a sagement choisi de le préciser il y a plus d'un demi-siècle.



¹⁶⁴ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 33.

